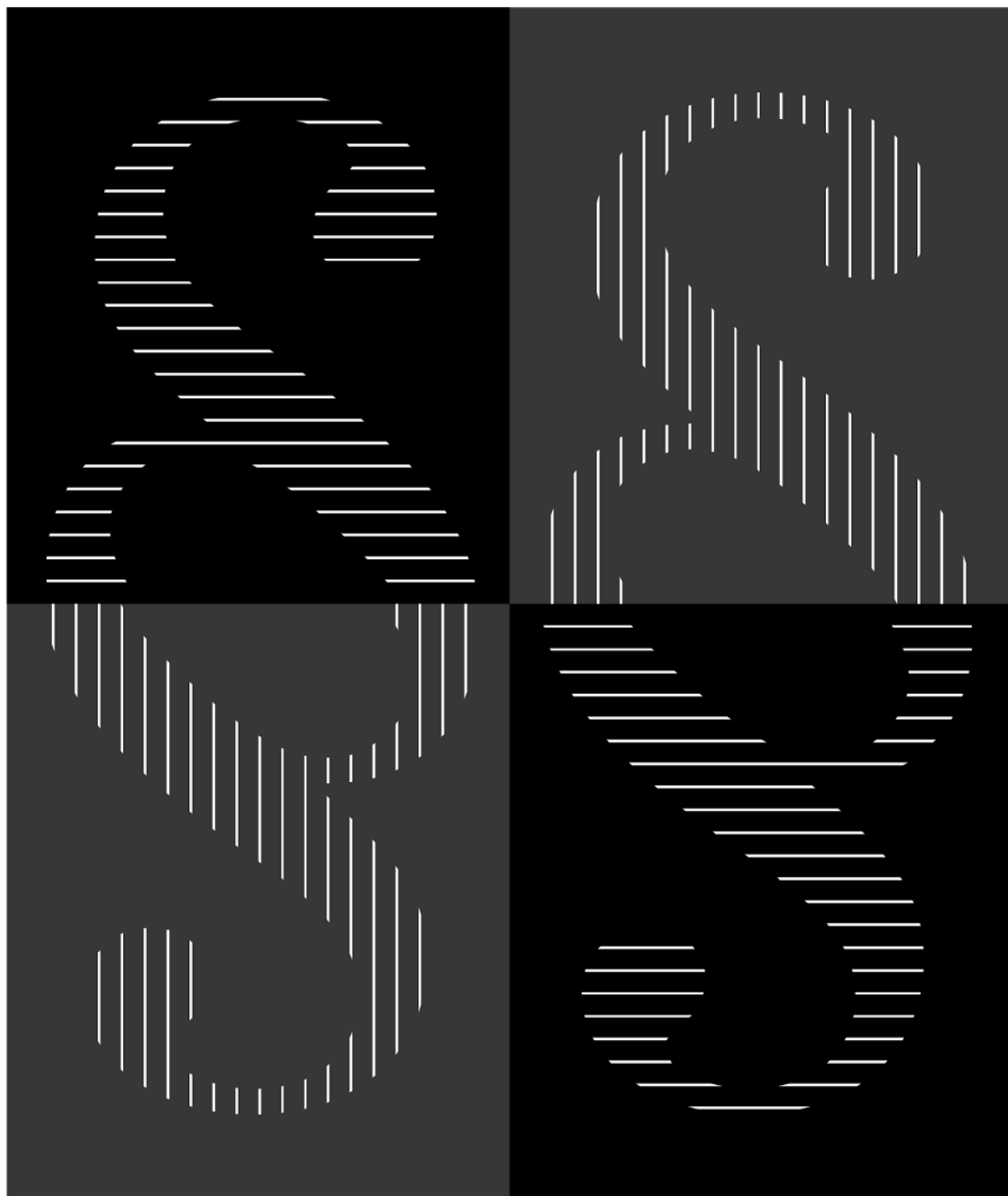


# Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ

nr 4 / 2016 (26)

ISSN 1689-9601 | [www.ipp.tbsp.pl](http://www.ipp.tbsp.pl)



**Autorzy**

Anna Barańska, Amanda Adamska, Kamil Bechta, Piotr Olechowski, Justyna Doniec, Izabela Drożdż, Konrad Sączek, Michał Gregorczyk, Olga Stadnicka, Piotr Kaniewski, Zuzanna Ochońska, Agata Wojtczak, Anna Wszolek, Marcin Barczyk, Bartłomiej Kot, Justyna Zygmunt

**Korekta językowa**

Pracownia Edytorska Magdaleny i Jacka Pawłowiczów

**Kolegium Redakcyjne**

Karim Boudjouher, Kamil Burski, mgr Paweł Dziwiński, Jakub Grygutis, mgr Maciej Hadel, mgr Kamil Mamak (redaktor naczelny), mgr Mateusz Nowak, Tomasz Mraz

**Adres redakcji**

ul. Straszewskiego 25/9, 31–007 Kraków  
redakcja.ipp@tbsp.pl, [www.ipp.tbsp.pl](http://www.ipp.tbsp.pl)

**Wydawca**

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczy Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

**ISSN 1689-9601**

## Spis treści

Anna Barańska, Amanda Adamska, UJ

**Program łagodzenia kar – analiza zagadnienia dostępu do materiału dowodowego uzyskanego przez organ ochrony konkurencji.....5**

Kamil Bechta, Piotr Olechowski, UJ

**Wybrane problemy prawa autorskiego związane ze stosowaniem Licencji Creative Commons.....20**

Justyna Doniec, UJ

**Wyczerpanie prawa autorskiego w Internecie – przepisy Unii Europejskiej i ocena potrzeb zmiany uregulowań w kontekście White Paper on Remixes, First Sale, and Statutory Damages z 2016 r.....36**

Izabela Drożdż, Konrad Sączek, UJ

**Dozwolony użytek osobisty w Internecie a problem torrentów.....57**

Michał Gregorczyk, Olga Stadnicka, UJ

**Problem patentowalności i ochrony pozapatentowej metod biznesowych w Polsce i na Świecie w świetle porozumienia TRIPS.....72**

Piotr Kaniewski, UW

**Ochrona strony internetowej w prawie autorskim.....95**

Zuzanna Ochońska, Agata Wojtczak, UJ

**Problematyka autorskich praw majątkowych jako przedmiotu wkładu do spółki.....108**

Anna Wszolek, UJ

**Problem zdolności patentowej organów wobec technologii druku przestrzennego.....129**

Marcin Barczyk, Bartłomiej Kot, UJ

**Wpływ orzeczenia TSUE w sprawie Hewlett-Packard Belgium SPRL przeciwko Reprobel SCRL na krąg beneficjentów opłat od urządzeń reprograficznych i czystych nośników na gruncie ustawodawstwa polskiego.....141**

Justyna Zygmunt, UJ

**Legal Transplant of the U.S. Fair Use Clause – a Surgery that Cannot Go Wrong? Some remarks on using the theory of legal transplants.....**

**Anna Barańska, Amanda Adamska\***

## **Program łagodzenia kar – analiza zagadnienia dostępu do materiału dowodowego uzyskanego przez organ ochrony konkurencji**

### **Streszczenie**

Program łagodzenia kar ma na celu zwiększenie skuteczności wykrywania działalności karteli poprzez przezwyciężenie występujących trudności dowodowych. Na poziomie unijnym zagadnienie to zostało uregulowane w obwieszczeniu Komisji Europejskiej w sprawie zwalniania z grzywien oraz zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych. W Polsce zostały w tym zakresie wprowadzone odpowiednie przepisy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Kwestia dostępu do materiału dowodowego uzyskanego przez organ ochrony konkurencji w ramach programu łagodzenia kar była dotychczas przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ustawodawca unijny w dyrektywie 2014/104/UE przewidział odmienne rozwiązanie i wprowadził bezwzględną ochronę informacji przekazanych przez przedsiębiorcę w ramach programu leniency. Rozwiązanie to ma na celu utrzymanie atrakcyjności programu łagodzenia kar, który stanowi jedną z najskuteczniejszych metod wykrywania działalności karteli.

**Słowa kluczowe:** kartele, prawo konkurencji, program łagodzenia kar, prawo Unii Europejskiej

### **1. Wstęp**

Skuteczny system ochrony konkurencji odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zgodnie z art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)<sup>1</sup> niedozwolone są wszelkie – zawierane

---

\* Autorki są absolwentkami studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

<sup>1</sup> Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83 z 2010 r.

pomiędzy przedsiębiorcami – porozumienia, decyzje związków przedsiębiorstw lub uzgodnione praktyki, celem lub skutkiem których jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji w ramach rynku wewnętrznego. Podobnie stanowi art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (u. o k. i k.)<sup>2</sup>, na podstawie którego zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Ze względu jednak na płynące dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą korzyści z tego typu praktyk stworzenie efektywnego systemu nie jest zadaniem łatwym. Zarówno przepisy unijne, jak i krajowe tego dotyczące wymagają stałej aktualizacji oraz ich dostosowywania do zmieniających się potrzeb rynku.

Jednym z rozwiązań, mających zwiększyć efektywność wykrywania zakazanych porozumień ograniczających konkurencję, jest polityka łagodzenia kar (*leniency policy*). Jej wprowadzenie ma służyć rozbijaniu solidarności uczestników tajnych porozumień oraz sprzyjać destabilizacji działających karteli. Poprzez możliwość złagodzenia bądź też nawet całkowitego odstąpienia od nałożenia kary program ten ma zachęcać przedsiębiorców do sygnalizowania naruszeń prawa konkurencji oraz podjęcia współpracy z organem antymonopolowym, owocem której będzie skuteczne przeprowadzenie postępowania dotyczącego niedozwolonego porozumienia. Jak zauważa M. Król-Bogomilska: „założeniem polityki łagodzenia kar jest rezygnacja z ukarania albo zastosowanie złagodzonej kary wobec niektórych uczestników porozumienia w imię przewyższenia trudności dowodowych, jakie często wiążą się z wykrywaniem najcięższych naruszeń prawa antymonopolowego”<sup>3</sup>.

## **2. Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych z 2006 roku**

Podstawy polityki łagodzenia kar w sprawach kartelowych stanowi działalność Komisji Europejskiej. Instytucja programu łagodzenia kar nie została uregulowana w postanowieniach TFUE. W tym zakresie wydawane są przez Komisję wytyczne, które nie mają charakteru wiążącego, lecz mogą sprzyjać ujednolicaniu standardów prawnych w państwach członkowskich. Polityka *leniency* jest obecna w unijnym prawie ochrony konkurencji od 1996 roku. Na marginesie można dodać, że podczas tworzenia unijnego

---

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.

<sup>3</sup> Por. M. Król-Bogomilska, [w:] M. Kępiński (red.), *System Prawa Prywatnego, Prawo Konkurencji*, t. 15, Warszawa 2014, s. 1338.

programu czerpano wiele z zasad łagodzenia kar w odniesieniu do przedsiębiorstw naruszających reguły prawa antytrustowego przyjętych w Stanach Zjednoczonych<sup>4</sup>.

Stosowane aktualnie w prawie unijnym – trzecie z kolei<sup>5</sup> – obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i ich zmniejszania w sprawach kartelowych pochodzi z 2006 roku<sup>6</sup>. Przyjmując je, starano się zwiększyć przejrzystość obowiązujących w tym zakresie reguł<sup>7</sup>. W jego wstępie został określony cel, którym jest wytyczenie „ramy nagradzania za współpracę w dochodzeniu Komisji przedsiębiorstw, które są lub były stronami tajnych karteli mających wpływ na Wspólnotę”<sup>8</sup>.

Pod pojęciem karteli, których istnienie hamuje rozwój gospodarczy oraz wpływa na wysokość cen, zostały zdefiniowane: „porozumienia i/lub uzgodnione praktyki co najmniej dwóch konkurentów zmierzające do koordynowania działań konkurencyjnych na rynku i/ lub do wpływania na określone czynniki konkurencji poprzez praktyki takie jak ustalanie cen sprzedaży lub innych warunków handlowych oraz poziomu produkcji lub sprzedaży, podział rynków wraz z ustalaniem ofert przetargowych, ograniczenia przywozu lub wywozu oraz/ lub działania antykonkurencyjne przeciw konkurentom”<sup>9</sup>. Komisja zwraca przy tym uwagę, że ich wykrywanie w praktyce stanowi duże wyzwanie, prawie nieosiągalne bez pomocy samych członków porozumień. Dlatego też mając na uwadze nadrzędne względem konieczności wymierzania w tym wypadku sprawiedliwości dobro konsumentów oraz obywateli, w interesie Unii Europejskiej jest wynagradzanie przedsiębiorstw, które w sposób dobrowolny pragną się wycofać z udziału w kartelach i rozpocząć współpracę w ramach właściwego dochodzenia. W zależności od jej wymiaru możliwe jest zmniejszenie bądź zwolnienie ze stosownej grzywny.

Na mocy obwieszczenia Komisja przyzna zwolnienie z wszelkich grzywien przedsiębiorstwu, które ujawni swój udział w domniemanym kartelu. Musi ono jednakże jako pierwsze spośród wszystkich członków porozumienia przekazać informacje i dowody,

---

<sup>4</sup> *Corporate leniency policy* z 10.08.1993 r., <https://www.justice.gov/atr/corporate-leniency-policy>, [dostęp: 30.08.2016 r.].

<sup>5</sup> Poprzednie zostały przyjęte odpowiednio w 1996 oraz 2002 roku.

<sup>6</sup> Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych nr 2006/C 298/11, Dz. Urz. UE C 298/17 z 2006 r.

<sup>7</sup> Por. M. Król-Bogomilska, [w:] M. Kępiński (red.), *System Prawa Prywatnego...*

<sup>8</sup> Por. Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych nr 2006/C 298/11, Dz. Urz. UE C 298/17 z 2006 r., pkt 1.

<sup>9</sup> Tamże.

umożliwiające – w opinii Komisji – przeprowadzenie celowej kontroli odnośnie rzekomego istnienia kartelu oraz wykrycia w związku z tym naruszenia art. 101 TFUE. Procedura ta nie będzie natomiast dopuszczalna, jeśli w chwili składania wniosku Komisja posiadała już wystarczające dowody do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu wspomnianej kontroli, a także w sytuacji, gdy innemu przedsiębiorstwu już zostało przyznane warunkowe zwolnienie z konieczności zapłaty grzywien. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do natychmiastowego wycofania się z działalności w kartelu i kontynuowania współpracy z Komisją w sposób pełny oraz ciągły. Skorzystanie z „ulgi” uniemożliwia również zniszczenie, sfalszowanie lub ukrycie dowodów istnienia danego porozumienia przez uczestnika składającego wniosek.

Przedsiębiorstwo składające wniosek o zwolnienie z grzywien powinno zwrócić się do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej. Jest ono wówczas zobowiązane do przekazania swego oświadczenia oraz wszelkich dostępnych mu informacji oraz dowodów mających znaczenia dla sprawy. Jeśli okaże się, że w ramach danego postępowania nie zostały spełnione wszystkie wymogi bądź zwolnienie nie przysługuje, Komisja poinformuje o tym w formie pisemnej wnioskodawcę. Uzyska on w związku z tym możliwość wycofania ujawnionych uprzednio dowodów bądź też ubiegania się o rozpatrzenie danej sprawy już nie w ramach postępowania o zwolnienie, a o zmniejszenie wymiaru grzywny. W przypadku przychylnego rozpatrzenia wniosku zostaje to natomiast obwieszczone w formie decyzji.

Członek kartelu, który nie jest w stanie spełnić wszystkich przesłanek wymaganych dla uzyskania zwolnienia z konieczności zapłaty kary, może starać się o zmniejszenie jej wysokości. W tym celu niezbędne jest przedstawienie Komisji dowodów na istnienie domniemanego naruszenia, które przyczyniają się do znacznego zwiększenia wartości tych będących już w posiadaniu organu. Prócz tego wnioskodawca niezmiennie zobowiązany jest do zaprzestania swojej działalności na rzecz nielegalnego porozumienia, współpracy z Komisją w sposób pełny oraz ciągły, a także powstrzymania się od niszczenia, fałszowania bądź też zatajania innych, użytecznych informacji.

Również w tej sytuacji przedsiębiorca musi złożyć wniosek do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, która zadecyduje – w formie pisemnej – o wartości przedstawionych dowodów. W wyniku postępowania Komisja oceni ostateczną sytuację każdego wnioskodawcy i ustali, czy przekazane przez niego dowody stanowią znaczne zwiększenie wartości tych będących już w jej posiadaniu oraz czy spełnione zostały pozostałe warunki. W decyzji określony zostanie także dokładny poziom zmniejszenia grzywny.

### ***3. Europejska Sieć Konkurencji***



Kolejnym krokiem w procesie harmonizacji *leniency policy* w różnych państwach członkowskich był opublikowany w 2006 roku Modelowy Program Łagodzenia Kar<sup>10</sup>, będący owocem współpracy organów ochrony konkurencji poszczególnych krajów. Został on następnie poddany modyfikacjom w 2012 roku<sup>11</sup>.

W jego treści zaaprobowana została zasada, zgodnie z którą wszystkie przedsiębiorstwa dokonujące zgłoszenia w sprawach dotyczących więcej niż trzech państw członkowskich będą mogły przedłożyć uproszczone zgłoszenie do krajowych organów ds. konkurencji. Przyjęty został również wzór formularza zgłoszenia sporządzony w języku angielskim, tożsamy dla wszystkich członków Unii Europejskiej. *European Competition Network (ECN)* opublikowało przy tym listę organów zobowiązanych do zaakceptowania wspomnianego formularza<sup>12</sup>.

W ramach Europejskiej Sieci Konkurencji w październiku 2009 roku przyjęty został ponadto raport odzwierciedlający stan zbieżności programów łagodzenia kar w państwach w niej współpracujących z przepisami modelowego Programu Łagodzenia Kar<sup>13</sup>. Analizie poddane zostały przede wszystkim takie aspekty, jak: stosowanie tego unormowania tylko do porozumień horyzontalnych lub także do wertykalnych; rodzaj podmiotów wyłączonych spod tej regulacji; możliwość składania wniosków zawierających jedynie wstępne przedstawienie dowodów; dopuszczalność przedkładania wniosku uproszczonego oraz ustnego, a także warunki darowania lub złagodzenia kary. W konsekwencji zostało w nim zauważone, że współpraca w sieci w znaczący sposób przyczynia się do wprowadzenia przez biorące w niej udział państwa programów łagodzenia kar oraz do podejmowania działań na rzecz zwiększenia ich zbieżności.

#### **4. Polityka leniency a zasada wymiany informacji**

Możliwa jest sytuacja, w której na danym obszarze właściwy dla wszczęcia postępowania w przypadku naruszeniem art. 101 TFUE będzie więcej niż jeden organ krajowy. Kluczowa w tym wypadku stanie się kwestia dopuszczalności stosowania zasady wymiany informacji. Zostało to rozstrzygnięte w art. 12 Rozporządzenia Rady (WE)

---

<sup>10</sup> 2006 ECN Model Leniency Programme, [http://ec.europa.eu/competition/ecn/model\\_leniency\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_en.pdf), [dostęp: 30.08.2016 r.].

<sup>11</sup> 2012 ECN Model Leniency Programme, [http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp\\_revised\\_2012\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf), [dostęp: 30.08.2016 r.].

<sup>12</sup> Por. M. Król-Bogomilska, [w:] M. Kępiński (red.), *System Prawa Prywatnego...*

<sup>13</sup> Por. ECN Model Leniency Programme. Report on Assessment of the State of Convergence, [http://ec.europa.eu/competition/ecn/model\\_leniency\\_programme.pdf](http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_programme.pdf), [dostęp: 30.08.2016 r.].

nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu<sup>14</sup>. Zgodnie z jego brzmieniem w celu stosowania obecnie obowiązującego art. 101 i 102 TFUE Komisja i organy ochrony konkurencji państw członkowskich są uprawnione do wzajemnego przekazywania i wykorzystywania jako dowodu wszelkiego rodzaju materiałów o charakterze faktycznym lub prawnym, w tym informacji poufnych. Uzyskane w ten sposób dane mogą jednakże służyć wyłącznie jako dowód w związku ze stosowaniem art. 101 bądź 102 TFUE i odnosić się jedynie do przedmiotu, w sprawie którego zostały zebrane przez przekazujący organ. Uzyskana w ten sposób informacja może zostać wykorzystana także dla celów prawa krajowego, jakkolwiek wyłącznie w sytuacji, gdy jest ono w danej sprawie stosowane równoległe z unijnym prawem konkurencji, nie prowadząc przy tym do odmiennych rozstrzygnięć.

#### ***5. Dostępność w postępowaniu cywilnym dowodów związanych z uczestnictwem przedsiębiorcy w programie leniency – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości***

Kwestia udostępniania pokrzywdzonym akt uzyskanych w ramach programu *leniency* stała się przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie *Pfleiderer AG*<sup>15</sup> został wydany w odpowiedzi na postawione przez sąd w Bonn pytanie prejudycjalnie. Dotyczył on problemu dostępu powoda, który występuje z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu naruszenia reguł konkurencji, do zgromadzonych podczas przeprowadzania procedury antymonopolowej akt dotyczących postępowania w sprawie współpracy, prowadzonego w odniesieniu do sprawcy tego naruszenia.

W sprawie tej została nałożona kara grzywny z tytułu zawierania porozumień cenowych i ograniczania zdolności produkcyjnych na trzech europejskich producentów papieru dekoracyjnego oraz na pięć osób fizycznych, ponoszących odpowiedzialność osobistą. Po zakończeniu tego postępowania spółka akcyjna *Pfleiderer* – w związku z zamiarem wystąpienia z cywilnoprawnym powództwem odszkodowawczym – zwróciła się do *Bundeskartellamt* o udzielenie jej pełnego dostępu do akt sprawy. W odpowiedzi urząd udostępnił jedynie wykaz środków dowodowych oraz trzy decyzje dotyczące grzywien, pozbawione wszelako danych pozwalających na identyfikację adresatów. W

---

<sup>14</sup> Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, Dz. Urz. WE L 1 z 2003 r. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zostały zastąpione przez obecnie obowiązujące art. 101 i 102 TFUE.

<sup>15</sup> Wyrok TSUE z 14.06.2011 r. w sprawie C-360/09 *Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt*, Zb. Orz. 2011, ECR I-05161.

konsekwencji, *Pfleiderer* wystosowała jeszcze jedno pismo, tym razem już wyraźnie żądając wglądu do wszystkich zgromadzonych dokumentów, w tym tych dotyczących wniosków o zwolnienie z grzywien lub zmniejszenie grzywien oraz dobrowolnie udostępnionych przez przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na współpracę, a także zabezpieczonych środków dowodowych. Również i to żądanie zostało odrzucone przez *Bundeskartellamt*, który prawo wglądu do akt po raz kolejny znacznie ograniczył. *Pfleiderer* zdecydował się zatem na zaskarżenie tej decyzji w postępowaniu sądowym.

Trybunał stwierdził brak przepisów unijnych zabraniających udzielenia takiego dostępu, uznając, że: „przepisy prawa Unii w dziedzinie karteli, a w szczególności rozporządzenie nr 1/2003, należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, by osobie pokrzywdzonej w wyniku naruszenia prawa konkurencji Unii i zmierzającej do uzyskania odszkodowania udzielony został dostęp do dokumentów dotyczących postępowania w sprawie współpracy prowadzonego w odniesieniu do sprawcy tego naruszenia”<sup>16</sup>. Ani postanowienia Traktatu w dziedzinie konkurencji, ani rozporządzenie nr 1/2003 nie przewidują wspólnych reguł w odniesieniu do kwestii dostępu do dokumentów dotyczących postępowania w sprawie współpracy, dobrowolnie przekazanych krajowemu urzędowi ochrony konkurencji na podstawie krajowego programu współpracy. Przy okazji przypominał również, że wydawane przez Komisję Europejską obwieszczenia oraz Modelowy Program Współpracy ECN nie wiążą państw członkowskich. W konsekwencji nawet jeśli wytyczne udzielone przez Komisję mogą mieć wpływ na praktyki stosowane przez krajowe organy ds. ochrony konkurencji, to w braku wiążących uregulowań prawa unijnego w tej dziedzinie stanowienie i stosowanie krajowych przepisów regulujących dostęp osób pokrzywdzonych przez kartel do akt zgromadzonych w postępowaniu w sprawie współpracy jest zadaniem państw członkowskich. I choć skuteczność *leniency policy* może zostać zmniejszona w wyniku ujawnienia dokumentów dotyczących postępowania w sprawie współpracy osobom zamierzającym wystąpić z powództwem odszkodowawczym, to zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda osoba może żądać naprawienia szkody, jaka została jej wyrządzona przez zachowanie mogące ograniczyć lub zakłócić konkurencję. Trybunał zauważył również, że: „Takie uprawnienie umacnia bowiem funkcjonowanie przepisów wspólnotowych dotyczących konkurencji i zniechęca do – często ukrytych – porozumień i praktyk mogących ograniczyć lub zakłócić konkurencję. Z tego punktu widzenia skargi o odszkodowanie przed sądami krajowymi mogą przyczynić się w znaczący sposób do utrzymania skutecznej konkurencji w Unii

---

<sup>16</sup> Tamże, pkt 32.

Europejskiej”<sup>17</sup>. Dlatego też to sądy krajowe winne po dokonaniu wyważenia interesów w ramach prawa krajowego, ale przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy oraz poszanowaniu prawa Unii, każdorazowo decydować o udzieleniu bądź nie takiego dostępu.

Kolejny wyrok dotyczący dostępu do dokumentów uzyskanych przez organ ochrony konkurencji w ramach programu łagodzenia kar został wydany w sprawie C-536/11<sup>18</sup> w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez sąd austriacki. Grzywna została nałożona na *Donau Chemie* i in. w związku z naruszeniem w szczególności art. 101 TFUE na hurtowym rynku produktów chemicznych dla przemysłu drukarskiego. O udzielenie dostępu do akt tego postępowania sądowego wystąpił z kolei 6 VDMT – związek utworzony w celu obrony interesów swoich członków, wśród których w szczególności znajdują się przedsiębiorstwa z sektora drukarskiego. Celem tego wniosku było dokonanie – na podstawie udostępnionych dokumentów – oceny możliwości wystąpienia z powództwem o naprawienie szkody przeciwko tym przedsiębiorstwom. Ponieważ strony postępowania sądowego zasadniczo nie wyraziły zgody, aby VDMT uzyskał zezwolenie na dostęp do rzeczonych akt, to austriacki sąd nie zezwolił na ich wydanie. W opinii sądu w systemie austriackim sam ustawodawca dokonał wyważenia z jednej strony ogólnego interesu federalnego organu ds. konkurencji do uzyskania informacji i uaktualnienia stanu naruszeń prawa konkurencji oraz z drugiej strony interesu osób trzecich w skorzystaniu z dostępu do akt w celu ułatwienia realizacji powództwa o naprawienie szkody. W ramach zatem tego wyważenia przyznano całkowitą preferencję na rzecz pierwszego z tych interesów, z niekorzyścią dla drugiego. W konsekwencji w przypadku braku zgody choćby jednej ze stron postępowania sędzia ma obowiązek odmówić wglądu do akt przez osoby trzecie.

Udzielając odpowiedzi na zadane przez austriacki sąd pytanie, Trybunał Sprawiedliwości wyraził tym razem pogląd, że: "prawo Unii, a w szczególności zasada skuteczności, stoi na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, na podstawie którego dostęp do dokumentów znajdujących się w aktach krajowego postępowania w sprawie zastosowania art. 101 TFUE, w tym do dokumentów przekazanych w ramach programu współpracy, przez osoby trzecie, które to osoby nie są stroną w tym postępowaniu i zamierzają wystąpić z powództwem odszkodowawczym przeciwko uczestnikom kartelu, jest uzależniony od samej tylko zgody stron w tym postępowaniu, bez pozostawienia sądom

---

<sup>17</sup> Tamże, pkt 29.

<sup>18</sup> Wyrok TSUE z 06.06.2013 r. w sprawie C-536/11 *Bundeswettbewerbsbehörde v. Donau Chemie AG i in.*, ECR I-366.

krajowym jakiegokolwiek możliwości dokonania wyważenia występujących interesów”<sup>19</sup>. Reguła ogólnego dostępu nie jest bowiem konieczna dla zapewnienia skutecznej ochrony prawa do naprawienia szkody, z którego korzysta rzeczony wnioskodawca, ponieważ jest mało prawdopodobne, by powództwo odszkodowawcze miało się opierać na całości materiału dowodowego zgromadzonego w aktach dotyczących tego postępowania. Całkowite jednakże odmówienie takiego dostępu mogłoby utrudnić w nieproporcjonalnym stopniu ochronę prawa do naprawienia szkody, z którego korzystają osoby pokrzywdzone wskutek naruszenia art. 101 TFUE. Jeśli bowiem osoby te nie dysponują żadną inną możliwością postarania się o te dowody, wydana im odmowa dostępu do tych akt czyni prawo do naprawienia szkody, które wywodzą bezpośrednio z prawa Unii, pozbawione wszelkiej skuteczności.

Podsumowując swoje rozważania, Trybunał zauważył, że: „programy współpracy stanowią przydatne narzędzie umożliwiające skuteczne wykrywanie i eliminowanie naruszeń reguł konkurencji, a tym samym służą realizacji celu, jakim jest skuteczne stosowanie art. 101 TFUE i 102 TFUE. Skuteczność tych programów może jednak zostać zmniejszona w wyniku ujawnienia dokumentów dotyczących postępowania w sprawie współpracy osobom zamierzającym wystąpić z powództwem odszkodowawczym. Racjonalne wydaje się bowiem twierdzenie, że osoba uczestnicząca w naruszeniu prawa konkurencji, skonfrontowana z ewentualnością takiego ujawnienia, zostałaby zniechęcona do skorzystania z możliwości, jaką oferują programy współpracy. Należy jednak stwierdzić, że o ile te okoliczności mogą uzasadniać odmowę dostępu do niektórych dokumentów znajdujących się w aktach krajowego postępowania z dziedziny konkurencji, to nie oznaczają one tym samym, że tego dostępu można systematycznie odmawiać, ponieważ każdy wniosek o dostęp do przedmiotowych dokumentów musi być poddany odrębnej ocenie w świetle okoliczności danego przypadku uwzględniającej wszystkie elementy sprawy”<sup>20</sup>.

## **6. Dyrektywa nr 2014/104/UE**

Orzecznictwo unijne dowiodło, że najbardziej drażliwym obszarem w związku z *leniency policy* jest kwestia dostępności w postępowaniu cywilnym dowodów związanych z uczestnictwem przedsiębiorcy w tym programie. Zagadnienie to zostało jednak uregulowane w sposób odmienny w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie niektórych przepisów regulujących

---

<sup>19</sup> Tamże, pkt 49.

<sup>20</sup> Tamże, pkt 42.

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego<sup>21</sup>.

Zgodnie z art. 2 pkt. 15 dyrektywy program łagodzenia kar oznacza program, który dotyczy stosowania art. 101 TFUE lub odpowiednich przepisów prawa krajowego i w ramach którego uczestnik tajnego kartelu – niezależnie od innych przedsiębiorstw należących do tego kartelu – współpracuje z organem ochrony konkurencji prowadzącym dochodzenie, dobrowolnie przedstawiając posiadane przez uczestnika informacje o kartelu i swojej w nim roli w zamian za co, w drodze decyzji lub zaprzestania prowadzenia postępowania, uczestnik ten zostaje w całości lub w części zwolniony z kary pieniężnej za jego udział w kartelu. Jako podmiot zwolniony z kary definiuje się z kolei przedsiębiorstwo lub osobę fizyczną, którą organ konkurencji zwolnił z kary pieniężnej w ramach programu *leniency*.

W art. 6 ust. 6 lit. a) tejże dyrektywy w sposób jednoznaczny zostało unormowane, że niedopuszczalne jest korzystanie w postępowaniu sądowym odszkodowawczym z dowodu w postaci oświadczenia w ramach programu łagodzenia kar. Ujawnienie takich informacji nie może również zostać nakazane przez sąd krajowy. Powód ma jedynie możliwość wystąpienia do takiego organu z uzasadnionym wnioskiem, by uzyskał on dostęp do tego rodzaju dowodu w celu zbadania, czy jego treść rzeczywiście odpowiada konstytuowanej przed tą dyrektywę definicji oświadczenia *leniency*. Zgodnie z art. 2 pkt. 16 wspomnianego aktu za taki dokument uważa się oświadczenie, ustne lub pisemne, dobrowolnie złożone organowi ochrony konkurencji — lub zapis takiego oświadczenia — przez przedsiębiorstwo lub przez osobę fizyczną lub w imieniu tego przedsiębiorstwa lub tej osoby fizycznej na temat posiadanej przez to przedsiębiorstwo lub tę osobę fizyczną wiedzy o kartelu i jego/jej w nim roli, sporządzone specjalnie w celu przedłożenia organowi ochrony konkurencji i uzyskania zwolnienia w całości lub w części z kary pieniężnej w ramach programu łagodzenia kar; nie dotyczy to wcześniej istniejących informacji.

Mając na uwadze treść art. 6 ust. 9 dyrektywy, powyższe ograniczenie powinno być traktowane jako zupełne. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego przepisu w każdym czasie można nakazać ujawnienie dowodów, które znajdują się w aktach organu ochrony konkurencji i które nie należą do żadnej z wymienionych w niniejszym artykule kategorii. W konsekwencji to na sądzie krajowym ciąży każdorazowo obowiązek zbadania, czy dany dowód nie podlega szczególnej ochronie. Ponadto warty podkreślenia wydaje się fakt, że

---

<sup>21</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, Dz. Urz. UE L 349/01 z dnia 15.12.2014.

sposób harmonizacji przewidziany przez art. 6 dyrektywy odszkodowawczej nie pozostawia państwom członkowskim żadnej swobody w zakresie bardziej liberalnego regulowania tej kwestii.

Regulacja ta pozostaje w wyraźnej sprzeczności z wyrażonym przez Trybunał Sprawiedliwości poglądem w sprawie *Donau Chemie*, wedle którego za niezgodny z prawem unijnym można uznać „przepis prawa krajowego, na podstawie którego dostęp osób trzecich do dokumentów znajdujących się w aktach krajowego postępowania w sprawie zastosowania art. 101 TFUE, w tym do dokumentów przekazanych w ramach programu współpracy, które to osoby nie są stroną w tym postępowaniu i zamierzają wystąpić z powództwem odszkodowawczym przeciwko uczestnikom kartelu, jest uzależniony od samej zgody stron w tym postępowaniu, bez pozostawienia sądom krajowym jakiejkolwiek możliwości dokonania wyważenia występujących interesów”<sup>22</sup>. Należy ponadto zaznaczyć, że taki system ochrony dowodów znajdujących się w aktach organu antymonopolowego ogranicza skuteczność ewentualnych postępowań następnych. Jest to widoczne zwłaszcza w systemach stosowania prawa konkurencji mocno opartych na systemie łagodzenia kar (m. in. system unijny oraz polski), gdyż w takich przypadkach znaczna część materiału dowodowego, potwierdzającego istnienie naruszenia, znajduje się w aktach sprawy, do których poszkodowany nie ma ani dostępu, ani szans go uzyskania<sup>23</sup>. Ograniczony w dostępie do materiału dowodowego bądź nawet nieświadomy jego istnienia powód nie jest w stanie w sposób skuteczny wykazać istnienia powstałej szkody. W konsekwencji prywatne dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem prawa antymonopolowego staje się w wielu przypadkach bardzo utrudnione bądź nawet niemożliwe.

Wydaje się jednak, że w tym miejscu należy przychylić się do opinii, zgodnie z którą efektywność programu *leniency* jest dla twórców dyrektywy ważniejsza od ewentualnego ułatwienia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnoprawnej. Podkreśla to motyw 38 preambuły dyrektywy, który stanowi, że: „Przedsiębiorstwa, które współpracują z organami ochrony konkurencji w ramach programu łagodzenia kar, odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu naruszeń popełnianych przez tajne kartele oraz w ich eliminowaniu, zmniejszając w ten sposób często zakres szkody, jaka zostałaby spowodowana, gdyby naruszenie trwało. W związku z tym należy zapewnić, by przedsiębiorstwa, które organ ochrony konkurencji zwolnił z kary pieniężnej w ramach

---

<sup>22</sup> Wyrok TSUE z 06.06.2013 r. w sprawie C-536/11 *Bundeswettbewerbsbehörde v. Donau Chemie AG i in.*, ECR I-366, pkt 49.

<sup>23</sup> Por. M. Gac, [w:] *Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia regul konkurencji*, red. A. Piszcz, D. Wolski, Warszawa 2016, s. 71.

programu łagodzenia kar, nie były nadmiernie narażone na roszczenia odszkodowawcze, mając na uwadze, że decyzja organu ochrony konkurencji stwierdzająca naruszenie może stać się ostateczna dla podmiotu zwolnionego z kary wcześniej niż dla innych przedsiębiorstw, których nie zwolniono z kary, i może sprawić, że taki podmiot zwolniony z kary stanie się najlepszym celem do wytoczenia powództwa”<sup>24</sup>.

Dyrektywa nr 2014/104/UE, prócz kwestii dostępności określonych rodzajów dowodów, reguluje jeszcze jeden bardzo istotny – z punktu widzenia *leniency policy* – aspekt zasad odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorców, którzy wspólnie naruszyli prawo konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 1 wspomnianego aktu państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa, które naruszyły prawo konkurencji w wyniku wspólnych działań, były solidarnie odpowiedzialne za szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji; i to z takim skutkiem, że każde z tych przedsiębiorstw ma obowiązek w pełni wyrównać szkodę, a poszkodowany, dopóki nie otrzyma pełnego odszkodowania, ma prawo żądać takiej całościowej rekompensaty od dowolnego z nich.

Przywołana powyżej zasada ogólna doznaje jednak pewnego ograniczenia odnośnie podmiotów zwolnionych z kary. Na podstawie art. 11 ust. 4 dyrektywy odszkodowawczej są one zobowiązane jedynie wobec swoich nabywców lub dostawców bezpośrednich lub pośrednich oraz względem innych poszkodowanych w sytuacji, gdy nie można uzyskać pełnego odszkodowania od innych przedsiębiorstw, które brały udział w tym samym naruszeniu prawa konkurencji.

Art. 11 ust. 4 lit. b) dyrektywy konstituuje swoisty rodzaj odpowiedzialności subsydiarnej, poprzez wprowadzenie której dochodzi w tym przypadku do względnego uznania odpowiedzialności podmiotów zwolnionych z kary. Niemniej jak zwracają uwagę P. Podrecki i K. Wiese: „Analiza art. 11 ust. 2-6 dyrektywy prowadzi również do wniosku, iż wbrew wybranej w dyrektywie terminologii nie mamy tu do czynienia z solidarnością w rozumieniu prawa cywilnego, ale z formą odpowiedzialności istotnie zmodyfikowaną, *sui generis*. Odstępstwa od konstrukcji solidarnej odpowiedzialności – tak w zakresie wyjątków podmiotowych jak i możliwości żądania regresu i określenia jego wysokości – są

---

<sup>24</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, Dz. Urz. UE L 349/01 z dnia 15.12.2014, motyw 38 preambuły.



zbyt daleko idące, by móc swobodnie odwoływać się do reguł solidarności odszkodowawczej znanych z cywilnoprawnych regulacji”<sup>25</sup>.

Przedsiębiorca biorący udział w programie *leniency* będzie zasadniczo odpowiadać jedynie względem własnych bezpośrednich i pośrednich nabywców i dostawców. Pozostali członkowie kartelu odpowiadać będą już natomiast do pełnej wysokości powstałej szkody. Poszkodowany, który nie będzie jednakże w stanie skutecznie zaspokoić swoich roszczeń od uczestników porozumienia nieobjętych programem, ma możliwość bezpośredniego skierowania żądania do przedsiębiorcy zwolnionego z obowiązku zapłaty grzywny. W konsekwencji poprzez takie unormowanie tej kwestii członek współpracujący zostaje obciążony ryzykiem za ewentualną niewypłacalność pozostałych uczestników kartelu.

Możliwość regresu w stosunku do przedsiębiorcy zwolnionego z kary została ograniczona na mocy art. 11 ust. 5 omawianej dyrektywy. Zgodnie z jego brzmieniem sprawca naruszenia może odzyskać od innego sprawcy naruszenia część zapłaconego odszkodowania, której wysokość zostaje określona w oparciu o ich względną odpowiedzialność za szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji. Wysokość części odszkodowania przypadającej na sprawcę, którego organ ochrony konkurencji zwolnił z kary pieniężnej w ramach programu łagodzenia kar, nie przekracza wysokości szkody, którą wyrządził on swoim nabywcom lub dostawcom bezpośrednim lub pośrednim.

## **7. Regulacje krajowe**

Unormowany obecnie w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów system łagodzenia kar został wprowadzony do polskiego prawa antymonopolowego w 2004 roku. Odmienne niż w porządku unijnym, na gruncie prawa polskiego zasady *leniency* znajdują zastosowanie zarówno względem uczestników porozumień horyzontalnych, jak i wertykalnych.

Na mocy art. 113b u. o k. i k. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) odstępuje od wymierzenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę, który brał udział w nielegalnym porozumieniu, jeżeli złożył on – określony w art. 113a u. o k. i k. – wniosek oraz jeśli zostaną spełnione łącznie pozostałe warunki. Konieczne jest, by wnioskodawca jako pierwszy dostarczył Prezesowi UOKiK informację o istnieniu nielegalnego porozumienia w stopniu wystarczającym do wszczęcia stosownego postępowania. Alternatywnie może on również przedstawić dowód umożliwiający podjęcie takiej decyzji.

---

<sup>25</sup> Por. P. Podrecki, K. Wiese, [w:] *Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji*, red. A. Piszcz, D. Wolski, Warszawa 2016, s. 137.

Przedsiębiorca zobowiązany jest ponadto do współpracy w toku prowadzonej sprawy poprzez dostarczanie wszelkich dowodów oraz informacji, którymi dysponuje bądź może dysponować. Podmiot starający się o zwolnienie z grzywny nie może być także inicjatorem porozumienia ani nakłaniać innych przedsiębiorców do uczestnictwa w nim. Bez zgody Prezesa nie ma on też prawa ujawniać faktu złożenia wniosku. Ponadto wnioskodawca, który nie zaprzestał uczestnictwa w porozumieniu przed złożeniem wniosku, jest obowiązany zaprzestać tego uczestnictwa niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Zgodnie z art. 113c u. o k. i k. przedsiębiorca, który nie spełnia łącznie wyszczególnionych powyżej warunków, choć nie może starać się już o odstąpienie od wymierzania kary, ma prawo wnosić o jej złagodzenie. Konieczne jest w takiej sytuacji dostarczenie przez niego dowodu, mającego istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy, a niebędącego jeszcze w posiadaniu organu, oraz zaprzestanie działalności w kartelu i podjęcie współpracy z Prezesem UOKiK w sposób opisany powyżej.

Na podstawie art. 113e u. o k. i k. możliwe jest jeszcze złożenie wniosku uproszczonego, który nie spełnia wszystkich wymogów wskazanych w art. 113a u. o k. i k. W takim przypadku określa się zakres informacji, które podmiot zobowiązany jest dostarczyć, oraz wyznacza termin na ich uzupełnienie. Jest to ułatwienie przewidziane dla przedsiębiorców zdecydowanych na podjęcie współpracy, którzy jednakże nie posiadają jeszcze stosownych dowodów umożliwiających wszczęcie normalnej procedury. Dzięki tej instytucji mają oni możliwość na swoje „zajęcie miejsca w kolejce” do zwolnienia bądź złagodzenia kary.

## **8. Podsumowanie**

Polityka łagodzenia kar stanowić może skuteczną metodę zwalczania nielegalnych porozumień związanych z działalnością karteli, jakkolwiek pod warunkiem przekonania do współpracy ich uczestników. Ustawodawca unijny stara się więc przezwyciężać trudności dowodowe związane z ich wykrywaniem poprzez zagwarantowanie zwolnienia z kary przedsiębiorcy decydującemu się na współpracę. Rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2014/104/UE w zakresie dostępu do materiału dowodowego uzyskanego przez organ ochrony konkurencji w ramach programu łagodzenia kar i ograniczenia odpowiedzialności podmiotów zwolnionych z kary przyznają prymat publicznoprawnemu modelowi egzekwowania reguł konkurencji. W sposób odmienny zagadnienie dostępu do akt organu ochrony konkurencji zostało wcześniej ocenione w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *Pfleiderer*, gdzie z aprobatą odniesiono się do możliwości udostępniania materiału dowodowego uzyskanego w ramach programu łagodzenia kar i stwierdzono, że odmowa dostępu mogłaby stanowić naruszenie zasady skuteczności prawa unijnego, pozostawiając

jednak ostateczną ocenę w tym zakresie sądom krajowym. W wyroku w sprawie *Donau Chemie* Trybunał Sprawiedliwości podkreślił wymóg wyważania *ad casum* interesów przemawiających za udostępnieniem informacji udostępnionych organowi ochrony konkurencji w ramach programu łagodzenia kar, a ich ochroną w celu zagwarantowania skuteczności programu *leniency*. Wydaje się, że prawodawca unijny zdecydował się na odmienne uregulowanie tej kwestii w dyrektywie w celu neutralizacji dotychczasowego orzecznictwa. Usunięto w ten sposób stan niepewności spowodowany możliwością ujawnienia informacji, które zostały dobrowolnie przekazane w ramach programu łagodzenia kar, tym samym zachęcając przedsiębiorców do współpracy z organem ochrony konkurencji. W związku z tym, że to przedsiębiorca składający wniosek o współpracę odgrywa istotną rolę w postępowaniu antymonopolowym, należy system ten uczynić w jego odczuciu na tyle interesującym, by przeważał nad korzyściami płynącymi z dalszego uczestnictwa w działalności kartelu. Zapewnienie atrakcyjności programu łagodzenia kar ma przyczynić się do skutecznego egzekwowania reguł konkurencji na drodze publicznoprawnej.

\* \* \*

### **Leniency programme - analysis of the problem of access to the evidence obtained by the competition authority**

**Summary:** The aim of a leniency programme is to enhance the detection of cartels by overcoming difficulties in an access to evidence. This area of law is regulated at the European Union level in the Commission Notice on Immunity from fines and a reduction of fines in cartel cases. In Polish Law there are adequate provisions in the Act on Competition and Consumer Protection. The issue of the access to leniency documents was so far analysed in the jurisprudence of the Court of Justice. The Directive 2014/104/UE provides a different solution and introduces an absolute protection against the disclosure of leniency statements. This regulation is aimed to maintain the attractiveness of the leniency programme that constitutes one of the most effective tools in the anticartel investigation.

**Key words:** cartels, competition law, leniency programme, the European Union law

**Kamil Bechta, Piotr Olechowski\***

## **Wybrane problemy prawa autorskiego związane ze stosowaniem Licencji Creative Commons**

### **Streszczenie**

Celem niniejszej pracy jest analiza 3 problemów dotyczących stosowania Licencji Creative Commons na gruncie polskiego prawa autorskiego. Autorzy wychodzą od przedstawienia międzynarodowej specyfiki obrotu przedmiotem chronionym prawem autorskim i w związku z tym koniecznością stosowania norm prawa prywatnego międzynarodowego. Autorzy twierdzą, że aktem prawa prywatnego międzynarodowego wskazującym właściwe prawo merytoryczne dla umów licencji Creative Commons jest tzw. rozporządzenie Rzym I. Jak wskazują autorzy, powyższe rozporządzenie będzie wskazywać właściwe prawo w zakresie statutu kontraktowego, natomiast w zakresie norm merytorycznego prawa dla powstania i ochrony utworu należało będzie poszukiwać prawa właściwego na podstawie innych norm prawa kolizyjnego. Autorzy opisują następnie trzy problemy związane ze stosowaniem Licencji Creative Commons na gruncie polskiego prawa. W zakresie pierwszego problemu dochodzą do konkluzji, że prawo do tworzenia utworów zależnych gdzie utwór pierwotny jest rozpowszechniany na zasadzie Licencji Creative Commons należy oceniać pod kątem prawa do rzetelnego korzystania z utworu. Autorzy proponują dwa sposoby na skuteczne egzekwowanie tego prawa w środowisku internetowym. Autorzy następnie przechodzą do problemu braku wypowiedalności Licencji Creative Commons i akceptują tę możliwość na gruncie polskiego prawa przy jednoczesnym zaakceptowaniu automatycznego wygaśnięcia Licencji Creative Commons z powodu naruszenia któregośkolwiek z jej postanowień. Ostatnim analizowanym problemem jest kwestia wymienienia pól eksploatacji w tekście Licencji. Autorzy dochodzą do wniosku że sformułowanie pól eksploatacji w tekście Licencji odpowiada warunkom stawianym przez polską ustawę. Ostatni rozdział pracy to podsumowanie wszystkich powyższych twierdzeń i wskazanie na inne ciekawą problematykę dotyczącą korzystania z tych Licencji, jak chociażby kwestię dotyczącą sposobu zawarcia tej Licencji Creative Commons.

**Słowa kluczowe:** licencja, kontrakt, wypowiedalność, konflikt prawa, prawa osobiste

---

\* Kamil Bechta jest mgr prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Piotr Olechowski jest studentem V roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, przewodniczącym Sekcji Prawa Własności Intelktualnej przy TBSP UJ.

## ***Wybrane problemy prawa autorskiego związane ze stosowaniem Licencji Creative Commons.***

Licencja Creative Commons zyskuje na popularności w szczególności w środowisku internetowym. Jako kontrakt, którego przedmiotem jest dobro chronione prawem autorskim, licencja ta musi czynić zadość wymogom prawa krajowego. W związku z tym zasadną wydaje się analiza poszczególnych postanowień licencji w kontekście ich zgodności z poszczególnymi instytucjami zawartymi w systemie polskiego prawa prywatnego<sup>1</sup>. W przedmiotowym artykule autorzy proponują analizę wybranych problemów związanych ze stosowaniem licencji Creative Commons. Chodzi tu mianowicie o trzy kwestie. Zostanie poruszona po pierwsze problematyka tworzenia dzieł zależnych w oparciu o poszczególne typy licencji Creative Commons. Po drugie, zostanie omówiona problematyka braku możliwości wypowiedzenia licencji i jej automatycznego rozwiązania w wypadku naruszeń jej postanowień przez licencjobiorcę. Trzecim i ostatnim etapem rozważań będzie kwestia specyfiki pól eksploatacji w treści Licencji Creative Commons w kontekście rozwiązań przyjętych w tym zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Swój wywód rozpoczniemy jednak od przedstawienia podstawowych informacji dotyczących Licencji Creative Commons.

### ***1. Licencja Creative Commons – podstawowe uwagi***

Licencja Creative Commons jest umową wywodzącą się z ruchu Open Source. Jej twórcy postawili sobie za zadanie na stworzenie takiego narzędzia prawnego, które „zarówno na poziomie prawnym, jak i technicznym pozwoliłoby zmaksymalizować innowacyjność, kreatywność w zakresie rozwiązań digitalizacji, a także dostępność dóbr rozpowszechnianych za pomocą tychże licencji”<sup>2</sup>. Tekst Licencji Creative Commons jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa Creative Commons<sup>3</sup>. Owa licencja wystąpić może w 3 postaciach. Jest to, po pierwsze, kod techniczny, który pozwala użytkownikom na

---

<sup>1</sup> Mając na uwadze, iż zgodnie z zasadą swobody umów wynikającej z art. 353(1) k.c. strony posiadają swobodę w tak w kształtowaniu treści umowy. Granicami tej swobody jest ustawa, zasady współżycia społecznego, a także natura stosunku zobowiązaniowego. Jak wskazuje Zbigniew Radwański, przez „ustawę” należy „rozumieć tutaj normy bezwzględnie obowiązujące i semiimperatywne. Natomiast w razie sprzeczności umowy z normą względnie wiążącą norma ta nie znajduje zastosowania, a treść stosunku zobowiązaniowego reguluje umowa – jako źródło indywidualnych norm ustanowionych przez strony” – Z. Radwański, A. Olejniczak, *Zobowiązania – część ogólna*, Warszawa 2012, s. 129.

<sup>2</sup> G. F. Rosso, *Open Access Publishing*, “A literature Review”, Create 2014, s. 33.

<sup>3</sup> <http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/> [dostęp: 30.08.2016 r.].

opatrzenie swojego dzieła licencją Creative Commons a tym samym jego rozpowszechnianie na warunkach tejże Licencji, po drugie, tzw. „przystępne podsumowanie”, dzięki któremu twórca nie posiadający specjalistycznej wiedzy prawniczej będzie w stanie zapoznać się z podstawowymi warunkami Licencji i wybrać taką, która w jego opinii będzie najlepiej dostosowana do jego potrzeb związanych z rozpowszechnianiem utworu. Ostatnią „warstwą” Licencji jest sam tekst umowy sformułowany w tradycyjnym języku prawniczym (teksty licencji dostępne są pod adresem <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode>). Sama Licencja Creative Commons dostępna jest w sześciu wersjach, które różnią się między sobą zakresem praw przyznanych potencjalnym korzystającym z utworu. Zmiana zakresów uprawnień potencjalnych użytkowników jest oczywiście wyrażona w tekście prawnym Licencji, a także dla wszystkich potencjalnych użytkowników i twórców w czterech podstawowych warunkach Licencji Creative Commons, które po odpowiednim zestawieniu ze sobą tworzą wspomniane sześć wersji Licencji. Owe cztery warunki to kolejno: uznanie autorstwa<sup>4</sup>, użycie niekomercyjne<sup>5</sup>, na tych samych warunkach<sup>6</sup> oraz bez utworów zależnych<sup>7</sup>. Łączenie ze sobą powyższych elementów pozwala na skonstruowanie licencji, która będzie najlepiej spełniała oczekiwania twórcy. Należy zauważyć w tym miejscu, iż niektóre z powyższych warunków wyrażają tak różne cele związane z rozpowszechnianiem w obrocie utworu, że niemożliwe jest, iżby miały się pojawić obok siebie w jednym z typów Licencji. Mowa tu o warunku, który zezwala na wprowadzenie do obrotu utworów zależnych, oraz o warunku, z którego wynika, iż rozpowszechniając utwór na podstawie powyższej licencji, tworzenie utworu zależnego jest niedozwolone. Ostatnią uwagą natury ogólnej jest konstatacja, że warunek „uznania autorstwa” występuje w każdym 6 typów licencji. Konsekwencją powyższego będzie stan rzeczy, w którym rozpowszechnianie utworu za pośrednictwem Licencji Creative Commons zawsze zapewni respektowanie jednego z wymienionych *explicite* autorskich praw osobistych w art. 16 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994

---

<sup>4</sup> Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

<sup>5</sup> Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych.

<sup>6</sup> Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

<sup>7</sup> Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

Nr 24 poz. 83), tj. prawa do autorstwa utworu. Mając na uwadze „internetowy” charakter Licencji Creative Commons, należy zdawać sobie sprawę z szeregu problemów, które mogą wynikać w związku z eksploatacją utworu za pomocą tejże Licencji. Zwykle będzie dochodziło do zawarcia tej umowy licencyjnej przez podmioty podlegające innymi porządkom prawa cywilnego. Sam jednak utwór, rozpowszechniony za pomocą Licencji, będzie chroniony na podstawie prawa państwa, które najpierw pozwala na stwierdzenie, iż prawo autorskie do takiego dzieła istnieje, a następnie przyznaje tym dobrom ochronę, co wynika z zasady terytorialności<sup>8</sup>. Powyższe spostrzeżenia nie oznaczają wcale, że takie kwestie, jak: skuteczność zawarcia umowy, ważność jej wszystkich postanowień, możliwości jej rozwiązania/wypowiedzenia, będą oceniane również na gruncie oceniać na gruncie tegoż prawa<sup>9</sup>. W kontekście Licencji Creative Commons w wielu przypadkach kwestię tego, czy umowa ta została zawarta w sposób prawidłowy, będziemy oceniać na gruncie innego porządku prawnego aniżeli problem dotyczący okoliczności, czy przedmiotowi rozpowszechnianemu za pomocą Licencji należy przyznać ochronę. W związku z tym, iż w przedmiotowym artykule analiza wybranych postanowień Licencji jest prowadzona z punktu widzenia polskiego porządku prawnego, chcielibyśmy jedynie zasygnalizować ten problem i przyjąć pewne założenia w tym zakresie. I tak, należy wyraźnie odróżnić prawo właściwe, które będziemy stosować do samego przedmiotu umowy, tj. utworu, od prawa, które będziemy stosować do oceny postanowień umownych Licencji Creative Commons. W związku z tym na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego, biorąc pod uwagę postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), które w zakresie statutu kontraktowego wyprzedza rozwiązania przyjęte w polskiej ustawie prawo prywatne międzynarodowe **Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432, z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1137**, ustalenie prawa właściwego nastąpi w oparciu o art. 4 ust. Rozporządzenia Rzym I. Powyższy przepis ustala normę kolizyjną, wedle której prawo właściwe (materialne, merytoryczne) rządzące umową ustala się na podstawie łącznika (a więc elementu stanu faktycznego) podlegania prawu państwa, w którym strona zobowiązana do spełnienia świadczenia charakterystycznego dla

---

<sup>8</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne – wprowadzenie*, Warszawa 2014, s. 38.

<sup>9</sup> Powyższe kwestie odnoszą się do problemów związanych z ustaleniem prawa właściwego dla stosunku umownego.

Jest to tzw. statut kontraktowy, który wskazuje na prawo państwa właściwego i na jego normy merytoryczne, które dotyczą wszystkich kwestii związanych z zawarciem umowy. Za pomocą innej normy kolizyjnej będziemy poszukiwać prawa właściwego dla kwestii związanych z istnieniem prawa autorskiego rozpowszechnianego mocą danej Licencji. Kompleksowe omówienie w tym zakresie przedstawiła E. Traple w swojej pracy *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Warszawa 2010, s. 179-208.

umowy ma miejsce zwykłego pobytu. W związku z powyższym przy analizie problemów prawnych wynikających ze stosowania Licencji Creative Commons zawsze będzie należało ustalić prawo właściwe na podstawie miejsca zwykłego pobytu Licencjodawcy. Świadczeniem charakterystycznym w tej umowie w naszej ocenie jest bowiem udostępnienie przedmiotu chronionego przez prawo autorskie przez uprawnionego.

### ***1. Licencja Creative Commons a naruszenie prawa do rzetelnego korzystania z utworu***

Z Art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) wynika, że autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się więź twórcy z utworem. Powszechnie przyjmuje się, że wyliczenie znajdujących się tam autorskich praw osobistych nie ma charakteru wyczerpującego<sup>10</sup>, a „więź twórcy to nadrzędne (ogólne) autorskie dobro osobiste, które istnieje ze względu na każdy utwór i oznacza całość niemajątkowych wartości dla twórcy (stwierdzanych według niezobiektywizowanych kryteriów) ze względu na utwór”<sup>11</sup>. Z powyższego przytoczenia wynikają następujące wnioski: możliwe jest rekonstruowanie autorskich praw osobistych niewystępujących w ustawie w katalogu szczególnym, ilekroć naruszenie będzie powodować naruszenie więzi twórcy z utworem. Następnie, będzie istniała możliwość klasyfikowania innych uprawnień wynikających z ustawy jako praw odnoszonych do autorskich praw osobistych. Niemajątkowy charakter i brak możliwości zrzeczenia się tychże praw stanowi natomiast o istotnym ograniczeniu w zakresie dyspozycji tymi prawami. Stąd też należy przedstawić, jakie są tego konsekwencje, jeśli chodzi o eksploatację utworu za pomocą Licencji Creative Commons. Sam tekst Licencji w każdej ze swoich typów stwierdza, że „niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej”<sup>12</sup>. Z powyższego cytatu wynika, że wszelkie rozwiązania ustawowe zachowują swoją aktualność do utworu rozpowszechnianego na mocy Licencji Creative Commons w zakresie autorskich praw osobistych. W niniejszym opracowaniu chcielibyśmy poddać analizie autorskie prawa osobiste w związku problematyką tworzenia dzieł zależnych na mocy Licencji Creative Commons. Jeśli chodzi o możliwość tworzenia tego typu dzieł, należy wskazać, że mowa tu tylko tych typach Licencji Creative Commons,

---

<sup>10</sup> *Ibidem*, s. 47.

<sup>11</sup> *Ibidem*, s. 48.

<sup>12</sup> <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode> [dostęp: 30.08.2016 r.].



które nie zawierają warunku „bez utworów zależnych”, a więc o czterech z sześciu typów Licencji. W licencjach tych tworzenie dzieła zależnego wynika z postanowienia pozwalającego możliwość tworzenia takiego dzieła<sup>13</sup>. Zanim jednak przejdziemy do kwestii owej możliwości naruszenia autorskich praw osobistych przez stworzenie dzieła zależnego udostępnianego za pomocą Licencji Creative Commons, przedstawić należy, naruszenie których praw osobistych może być spowodowane przez stworzenie dzieła zależnego. I tak, przyjmuje się powszechnie, że z prawa do integralności wynika „zakaz wprowadzania w utwór (uwzględniając również tytuł dzieła) zmian bez uprzedniej zgody twórcy”<sup>14</sup>. Ponadto z powyższego prawa osobistego wynika, że „ochrona prawa do integralności dzieła nie jest ograniczona do elementów twórczych (w rozumieniu prawa autorskiego) utworu; obowiązek poszanowania autorskich praw autorskich istnieje niezależnie od tytułu prawnego uprawniającego do eksploatacji utworu”<sup>15</sup>. Dalej wynika z tego, że eksploatacja utworu za pomocą Licencji Creative Commons, jako eksploatacja na podstawie stosunku umownego, stanowi okoliczność faktyczną, która upoważnia twórcę do egzekwowania jego autorskiego prawa do ochrony integralności dzieła. Powyższe fakty nie przesądzają jakkolwiek, że tworzenie dzieł zależnych na podstawie upoważnienia wynikającego z Licencji Creative Commons należałoby stosować w kontekście naruszenia autorskich praw osobistych w postaci prawa do integralności utworu. W naszej ocenie stworzenie dzieła zależnego będzie raczej oceniane na podstawie prawa do rzetelnego wykorzystania utworu. Należy bowiem pamiętać, iż przy powstaniu opracowania mamy do czynienia z samoistnym utworem, którego twórcy przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe. Ochrona dzieła pierwotnego poprzez stosowanie prawa do integralności utworu byłaby naszym zdaniem w tym przypadku bezprzedmiotowa. Nie dochodziłoby przecież do sytuacji, w której wprowadza się zmiany do utworu pierwotnego i tym samym narusza się integralność właśnie tegoż utworu. Zgadza się z tą częścią poglądów doktryny<sup>16</sup>, która podnosi, że w przypadku tworzenia dzieła zależnego, które w sposób wprowadzający w błąd

---

<sup>13</sup> Sporządzanie i Zwiłokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym

wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w stosunku do oryginału”.

<sup>14</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne – wprowadzenie*, Warszawa 2014, s. 54.

<sup>15</sup> *Ibidem*, s. 54.

<sup>16</sup> *Ibidem*, s. 55.

transponowałyby elementy cudzego dzieła, należy mówić raczej o naruszeniu prawa do rzetelnego wykorzystania utworu, przez co rozumieć powinniśmy „zakaz wykorzystywania dzieła w sposób wprowadzający w błąd, co do charakteru i podstawowych przyjętych w nim kryteriów wartości ze względu na rozpowszechnianie opracowania zniekształcającego dzieło macierzyste”<sup>17</sup>. Odnosząc powyższe rozważania natury teoretycznej do praktyki stosowania Licencji Creative Commons, należy stwierdzić, że tworzenie dzieł zależnych za pomocą tej licencji będzie zachodzić co do zasady w środowisko internetowym, a zatem wykonywanie autorskiego prawa osobistego w postaci prawa do rzetelnego wykorzystania utworu może być bardzo utrudnione. Wynika to z tego, że w wielu przypadkach nie będziemy w stanie zidentyfikować potencjalnego naruszcyciela. Mając to na uwadze, a także fakt, że istnieje taka możliwość wykonywania postanowień Licencji Creative Commons, która będzie prowadziła do naruszenia autorskich praw osobistych, wskazujemy na dwie propozycje rozwiązania ewentualnego problemu wykonywania autorskiego prawa osobistego do rzetelnego korzystania z utworu przy tworzeniu dzieł zależnych na mocy Licencji Creative Commons. Powyższe działania miałyby uchronić od fikcji istnienia uprawnień prawnoautorskich z tego tytułu, a przynajmniej utrudnionego modelu ich wykonywania. Po pierwsze, jak wynika z wyżej przedstawionych rozważań ogólnych dotyczących autorskich praw osobistych, przedmiotowych praw nie można ani zbyć, ani się zrzec („niepodlegające zrzeczeniu się”). Nie wyłącza to jednak możliwości zobowiązania się twórcy, który rozpowszechni swoje dzieło na podstawie Licencji Creative Commons, do niewykonywania autorskich praw osobistych. Możliwość taka jest szeroko akceptowana w doktrynie<sup>18</sup>. Takie postanowienie umowne będzie wówczas oznaczało, że „dochodzi do wykonywania, a nie do zbycia lub zrzeczenia się autorskich praw osobistych”<sup>19</sup>. Biorąc pod uwagę, że treść postanowienia każdego z typów Licencji Creative Commons przewiduje możliwość zawarcia postanowienia dotyczącego autorskich praw osobistych, powyższe twierdzenie wydaje się ze wszech miar uzasadnione. Wątpliwość budzi jedynie okoliczność, w której treść postanowienia Licencji Creative Commons w tym zakresie wymaga, aby postanowienie o niewykonywaniu autorskich praw osobistych stanowiło aneks do umowy, sporządzony w formie pisemnej. Biorąc pod uwagę wcześniej wspomniany problem zawierania tych licencji w środowisku internetowym, podpisywanie podobnego oświadczenia przez strony może wydawać się problematyczne. Należy wskazać, że powyższe rozwiązanie mogłoby zachodzić tylko w sytuacjach, w których strony umowy

---

<sup>17</sup> *Ibidem*, s. 55.

<sup>18</sup> *Ibidem*, s. 50-51.

<sup>19</sup> *Ibidem*, s. 50-51.

Licencji Creative Commons miałyby możliwość kontaktu, chociażby drogą poczty elektronicznej, i wymiany podpisanych postanowień o niewykonywaniu autorskich praw osobistych.

Propozycje autorów niniejszego opracowania eliminowałyby zobowiązanie uprawnionego z autorskich praw osobistych do oświadczenia o niewykonywaniu prawa do rzetelnego korzystania z utworu, natomiast zmuszałyby twórców Licencji do wprowadzenia modyfikacji w jej samym tekście. Chodzi tu mianowicie o wprowadzenie do Licencji Creative Commons postanowienia umownego, w którym korzystający z utworu, a więc zawierający tę umowę, zobowiązałby się do podania adresu kontaktowego, najczęściej w formie poczty elektronicznej. Używając owego adresu, uprawniony z autorskich praw majątkowych mógłby się skontaktować z eksploatującym w celu przekazania informacji o działaniach, które naruszają jego autorskie prawa osobiste: po pierwsze, o zawezwaniu do zaprzestania ich naruszenia, a po drugie, o możliwości wniesienia zarzutu o naruszeniu autorskich praw osobistych<sup>20</sup>. Powyższe rozwiązanie mogłoby nie wypełnić swojej roli w przypadku masowego udzielania Licencji, co wiązałoby się z koniecznością bardzo dużej liczby kontaktów z naruszającymi. Tym niemniej owo rozwiązanie dawałoby szansę na jakąkolwiek możliwość kontaktu z licencjodawcą, który narusza postanowienia Licencji, a w rezultacie możliwość zakomunikowania tego faktu. Dlatego też konsekwentnie pozostajemy za tym rozwiązaniem. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie powyższych modyfikacji byłoby kontrowersyjne w kontekście ogólnego ratio Licencji Creative Commons zakładającego jak największe ułatwienie w zakresie obrotu przedmiotem praw autorskich. Tym niemniej powyższy zabieg byłby jednak zalecany, aby w toku eksploatacji utworów dzięki kontraktowi Creative Commons przepisy o wykonywaniu autorskich praw osobistych mogły być wykonywane.

## **2. *Wygaśnięcie Licencji Creative Commons***

Zgodnie z postanowieniami wszystkich typów Licencji Creative Commons jest ona udzielana na czas nieoznaczony, licencjodawca nie może jej wypowiedzieć, natomiast wygasnąć może na skutek naruszenia przez licencjodawcę jakiegokolwiek postanowienia Licencji Creative Commons, na podstawie której eksploatuje on przedmiotowy utwór. Omawiając problem nieoznaczonego terminu jej obowiązywania, wyjdźmy od

---

<sup>20</sup> Powyższa modyfikacja postanowienia Licencji Creative Commons, dzięki której eksploatujący utwór musiałby pozostawiać swoje dane kontaktowe, pozwoliłaby na prostsze wykonywanie innych autorskich praw osobistych, co do zrealizowania których potrzebne jest złożenie oświadczenia woli licencjodawcy. Mamy tu na myśli przepis art. 58 ustawy o prawie autorskim.

przedstawienia treści polskich przepisów o wygaśnięciu umowy, by następnie przejść do analizy zgodności postanowień Licencji Creative Commons z powyższymi rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego ustawodawcę.

### **2.2.1 Rozwiązania ustawowe**

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ), jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w przypadku ich braku – na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 365<sup>1</sup> k.c. zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu go przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów – niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Z zestawienia dwóch powyższych przepisów nie wynika, że podobne postanowienie umowy licencyjnej, w której zakazane jest całkowite jej wypowiedzenie, należy uznać za niedopuszczalne. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zgodnie z którym możliwe jest takie ukształtowanie postanowień umownych, które będą termin wypowiedzenia umowy odkładać w czasie, czasami na bardzo długi okres. Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (V CSK 39/12, [https://mojepanstwo.pl/dane/sn\\_orzeczenia/21591,v-csk-391-12-](https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/21591,v-csk-391-12-) ), przepis art. 365<sup>1</sup> k.c. nie wyłącza możliwości określenia w umowie bezterminowej o charakterze ciągłym najwcześniejszego terminu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W związku z powyższym przedstawieniem sprawy kluczowym okazje się określenie, czy zwrot z początku przepisu art. 68 ust. 1: „jeśli umowa nie stanowi inaczej”, pozwala na takie ukształtowanie stosunków umownych, w których wypowiedzenie nie jest możliwe czy też norma wynikająca z przepisu art. 68 ustawy o prawie autorskim ma charakter normy *ius cogens* w takim sensie, że gdy w umowie przepisy stanowią o jej nieoznaczonym terminie obowiązywania, strona będzie mogła się powołać na art. 68 ustawy o prawie autorskim w związku z art. 365(1) k.c. i wypowiedzieć umowę.

W doktrynie istnieje pogląd opowiadający się za pierwszym z wymienionych rozwiązań<sup>21</sup>, czyli o istnieniu takich umów w obrocie dobrami chronionymi prawem autorskim, które ze względu na charakterystykę postanowień danej umowy mogą być

---

<sup>21</sup> Marek Bukowski i in., [w:] *Prawo Autorskie i Prawa pokrewne*, red. D. Flisak, Warszawa 2015, s. 910-912, [tu: Komentarz do art. 68 autorstwa Tomasza Targosza].

zawarte na czas nieoznaczony. Wskazuje się, że zakaz istnienia umów zawartych na czas nieoznaczony, których nie można wypowiedzieć, wynika z podstawowych wolności człowieka. Chodzi tu między innymi o art. 11 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Dz.U.1977.38.167, który stanowi, że nikt nie może być pozbawiony wolności jedynie z powodu niemożności wywiązywania się z zobowiązań umownych. Jak wskazuje jednak T. Targosz: „zasada ta na pewno powinna znaleźć zastosowanie do takich umów licencyjnych, które istotnie mają cechy charakterystyczne dla stosunków o charakterze ciągłym, uznawane za uzasadnienie wprowadzenia możliwości wypowiedzenia tych stosunków bez podania powodów”<sup>22</sup>. Jak wskazuje dalej: „istnieją jednak także umowy licencyjne, w których wprowadzenie ich niewypowiadalności nie ograniczałoby w sposób nieusprawiedliwiony i nadmierny wolności podmiotów stosunku umownego, gdyż jeśli umowa licencyjna ma charakter niewyłączny, wynagrodzenie nie jest okresowe, lecz zostało uzgodnione jako wskazana suma pieniężna płatna wraz z zawarciem umowy lub niedługo po jej zawarciu, dalsze zaś korzystanie z utworu w zakresie licencji nie wymaga od licencjodawcy żadnych dodatkowych obowiązków, użycie przez strony formuły licencji stanowi jedynie instrument realizacji celów zazwyczaj (poza sferą prawa własności intelektualnej) realizowanych za pomocą umów w rodzaju umowy sprzedaży”<sup>23</sup>. Powyższe rozważania teoretyczne nad ratio art. 68 ust ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) w związku z art 365 <sup>1</sup> k.c. należy odnieść do treści Licencji Creative Commons. W naszej ocenie jest możliwa taka propozycja wykładni Licencji Creative Commons, która wskazywałaby, że kontrakt ten nie jest zobowiązaniem o charakterze ciągłym, a zatem nie należy do niego stosować art. 365(1) Kodeksu Cywilnego o konieczności istnienia ustawowego, umownego bądź zwyczajowego modelu wypowiedzenia tejże Licencji. Niewyłączny jej charakter, a co za tym idzie – możliwość udostępnienia utworu jak najszerszemu gronu użytkowników jest wystarczająco zabezpieczona przez rygor natychmiastowego rozwiązania Licencji ze względu na naruszenie jej postanowień. Pozostawienie strony w stanie zagrożenia wypowiedzeniem umowy ze strony licencjodawcy kształtowałoby zbyt duże zagrożenie dla niej i było nadmiernym ograniczeniem wolności kontraktowej stron. W związku z tym postanowienie Licencji Creative Commons wyłącza w tym zakresie możliwość powołania się na art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i jej wypowiedzenie na podstawie przepisu ustawy. Udzielenie Licencji Creative Commons nie ogranicza przecież Licencjodawcy w udzielaniu kolejnych Licencji także na innych warunkach, a korzystający z niej jako licencjobiorca licencji niewyłącznej nie może

---

<sup>22</sup> *Ibidem*, s. 910-912.

<sup>23</sup> *Ibidem*, s. 910-912.

podnosić żadnych zarzutów z tego tytułu. W naszej ocenie wystarczającym dla zachowania bezpieczeństwa obrotu prawnego dla licencjodawcy jest postanowienie umowne stanowiące, że Licencja Creative Commons wygasa na skutek naruszenia jakiegokolwiek jej postanowienia umownego. W związku z tym przyjmując, iż możliwa jest taka wykładnia art. 68 o prawie autorskim i rt. 365 <sup>1</sup>k.c., która pozwoli uznać Licencje Creative Commons za umowy, których nie można wypowiedzieć, należy skupić się na postanowieniu Licencji, które stanowi o jej automatycznym wygaśnięciu w przypadku jej naruszenia przez korzystającego z utworu. Owo postanowienie należałoby oceniać z punktu widzenia przepisów o warunku w Kodeksie Cywilnym. Ustawodawca w artykule 89 Kodeksu Cywilnego stanowi, że powstanie i ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek). W kontekście Licencji Creative Commons od zdarzenia polegającego na „jakimkolwiek jej naruszeniu przez Licencjobiorcę” strony uzależniłyby wygaśnięcie przedmiotowej Licencji. Problem, na jaki tu napotykamy, to odpowiedź na pytanie, na ile zdarzenie polegające na naruszeniu warunków umowy możemy oceniać jako zdarzenie niepewne, gdyż przecież zależy ono od woli strony, a konkretnie licencjobiorcy. W doktrynie prawa cywilnego istnieje taki rodzaj warunku zależnego od woli stron, nazywany warunkiem potestatywnym. Warunek potestatywny jest dopuszczalny, gdy „nie zależy wyłącznie od woli stron”<sup>24</sup>. Stosując powyższe ustalenia na grunt Licencji Creative Commons, zaistniałyby takie zdarzenia, które naruszałyby postanowienia Licencji Creative Commons i które byłyby częściowo zależne od woli licencjobiorcy, a częściowo od czynników od niego niezależnych (np. Tomasz Machała podaje przykład, gdzie: „korzystający narusza zakaz stosowania zabezpieczeń technicznych przed dostępem lub zwielokrotnianiem utworu (DRM), ponieważ sprzęt, przy pomocy którego kopiuje utwór, umożliwia wykonanie kopii jedynie z automatycznie dodanym zabezpieczeniem”<sup>25</sup>). Chodzi więc o zdarzenia, które inicjowałaby wola licencjobiorcy, ale nie miałby on wpływu na ich dalszy bieg (np. rozpowszechnianie dzieł zależnych, opracowanych na podstawie dzieła pierwotnego na zasadzie Licencji Creative Commons, gdzie użytkownicy eksploatujący te dzieła zależne usuwaliby notę informującą o tym, kto jest twórcą dzieła pierwotnego, niedopełniając tym samym warunku „uznania autorstwa”), zdarzenia, które będą zależały od woli licencjobiorcy (np. udzielenie sublicencji na dzieło będące przedmiotem Licencji Creative Commons, gdy jest to *explicite* niezgodne z postanowieniami tejże Licencji). Wspólnym natomiast mianownikiem dla powyższych

---

<sup>24</sup> Z. Radwański, A. Olejniczak, *Prawo cywilne – Część ogólna*, Warszawa 2009, s. 283.

<sup>25</sup> W. Machała, *Wybrane cywilnoprawne aspekty licencji creative commons*, „Monitor Prawniczy” 2009, t. 8, s. 422-425.

zdarzeń byłaby aktywność ze strony dłużnika w postaci występującej w różnym nasileniu woli przy istnieniu zewnętrznych okoliczności, które też wpływałyby na naruszenie postanowień Licencji Creative Commons. W związku z powyższym przy zastosowaniu teorii o warunku potestatywnym automatyczne rozwiązanie Licencji Creative Commons ze względu na naruszenie treści jej postanowień jest w naszej ocenie dopuszczalne.

### ***1. Obowiązek wymienia pól eksploatacji a postanowienia Licencji Creative Commons***

Jak wynika z art. 41 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia albo umowy.

Art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim stanowi o tym, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. W przedmiotowym rozdziale chcielibyśmy poddać analizie, na ile pola eksploatacji wymienione w Licencji Creative Commons z warunkiem „uznanie autorstwa” spełniają wymagania wynikające z powyższego artykułu. Dla porządku, w tekście Licencji są wymienione następujące pola eksploatacji: (a) Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; (b) Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w stosunku do oryginału”; (c) Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; (d) Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; (e) Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.

Należałoby wskazać brak identyczności pól eksploatacji wymienionych w rzeczonym postanowieniu w stosunku do tych, które są przykładowo wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Mając to na uwadze, pojawia się problem, jak zakwalifikować pola eksploatacji wymienione w tekście Licencji Creative Commons. Możliwe są dwa rozwiązania: albo uznamy te pola za pola niewymienione w ustawie i kwalifikujemy je jako nowe ekonomiczne pola eksploatacji utworu ze względu na (I) nowe ekonomiczne znaczenie oraz (II) nowy krąg użytkowników, albo uznamy, że pola eksploatacji wymienione w tej Licencji

Creative Commons powinniśmy potraktować jako wydzielone pola eksploatacji, wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim. Odpowiedź na powyższe wymaga analizy poszczególnych pól eksploatacji wymienionych w licencji.

Analiza litery (a) postanowienia Licencji Creative Commons prowadzi do wniosku, że sposób eksploatacji utworu będącego przedmiotem Licencji jest ten sam, co w przypadku ust. 1 art. 50 ustawy o prawie autorskim. W obu przypadkach występuje zwielokrotnianie utworu. Pojęcie to powinno być rozumiane w ten sam sposób zarówno na gruncie ustawy, jak i na gruncie Licencji Creative Commons. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym toku wyводу, pojęcia użyte na gruncie owej Licencji należy interpretować zgodnie z prawem właściwym dla stosunku zobowiązaniowego wynikającego z teje. Słowniczek ustawowy (art. 6) w ustawie o prawie autorskim nie podaje samodzielnej definicji zwielokrotniania, tylko osadza rzeczony termin w kontekście opublikowania w art. 6 pkt 1. Przez zwielokrotnianie w naszej ocenie należałoby rozumieć taki sposób eksploatacji utworu, który prowadziłby do tworzenia wielu kopii egzemplarza utworu, np. kserowanie książki<sup>26</sup>.

W związku z powyższymi konstatacjami przyjęlibyśmy, że eksploatacja przedmiotu Licencji Creative Commons na tym polu polegałaby na zwielokrotnianiu utworu bądź też zbioru utworów za pomocą różnych form – tak tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Charakterystyka tego pola eksploatacji w Licencji Creative Commons sprawia, że to właśnie ono spełnia ustawowe wymogi wyraźnego wymienienia (jego zakres jest sprecyzowany w stosunku do art. 50 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Mając to na uwadze, twierdzimy, że w owym zakresie licencjodawca skutecznie zobowiązuje się do umożliwienia eksploatacji utworu.

Co do litery (b), to jeśli idzie o pojęcie zwielokrotniania, należy podtrzymać uwagi poczynione wyżej. Specyfika tego pola eksploatacji wynika natomiast z możliwości tworzenia opracowań utworu będącego przedmiotem Licencji Creative Commons. Wraz z udzieleniem Licencji Creative Commons, która nie zawiera warunku „bez dzieł zależnych” licencjobiorca uzyskuje zgodę na tworzenie dzieł zależnych. Należy zauważyć dystynkcję pomiędzy przedmiotem tego pola eksploatacji a tym wcześniejszym: przedmiotowe pola dotyczą bowiem **różnych utworów** (w pierwszym przypadku chodzi o przedmiot Licencji Creative Commons, w drugim o utwór zależny, który jest samoistnym przedmiotem prawa autorskiego, w związku z tym pojawia się pytanie, na ile umowa Licencji Creative Commons może ograniczać zakres korzystania z utworu zależnego – w naszej ocenie

---

<sup>26</sup> M. Czajkowska-Dąbrowska zauważa, że w zakresie znaczeniowym zwielokrotnienia nie mieści się „publiczne wykonanie dzieła muzycznego, nadanie radiowe lub telewizyjne, publiczna recytacja, publiczne wyświetlanie filmu, wystawienie dzieła plastycznego”. Por. *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Warszawa 2011. [tu: Komentarz do art. 6 przedmiotowej ustawy autorstwa Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej i Elżbiety Traple, teza 7, s. 99].



kluczowe znaczenie ma tutaj zachowanie zgodności z prawem do rzetelnego wykorzystania utworu pierwotnego). Naszym zdaniem wszelkie uwagi poczynione co do wcześniejszego pola eksploatacji są aktualne w odniesieniu do litery (b), z tym że w odniesieniu do egzemplarzy zwielokrotnionego utworu zależnego należy na nich umieścić specyfikację dotyczącą tego, jakie zmiany zostały wprowadzone, oraz wzmiankę o zmianach w stosunku do utworu pierwotnego. Wobec tego przyjmujemy, że owo pole eksploatacji zostało wyraźnie wymienione i jego umieszczenie jest skuteczne (to pole jest również swoistym pod-polem eksploatacji w stosunku art. 50 pkt 1 ustawy o prawie autorskim).

Jeśli idzie o pole eksploatacji wymienione w literze (c) postanowienia Licencji Creative Commons, należy wskazać na następujące konstatacje. Eksploatacja utworu będącego przedmiotem Licencji byłaby prowadzona poprzez „rozpowszechnianie” i „publiczne udostępnianie”. W tym miejscu powinniśmy odnieść się do ustawowych desygnatów powyższych pojęć, użytych przez twórców Licencji Creative Commons w tym polu eksploatacji. Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zgodą twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Na podstawie powyższego ustalenia można wyodrębnić różnicę, która decyduje o wyodrębnieniu tego pola eksploatacji od pola obejmującego zwielokrotnianie utworu. Rozpowszechnianie może, choć nie musi, prowadzić zawsze do tworzenia fizycznych kopii utworu; wystarczy, że prowadzi do udostępnienia utworu publiczności. Odpowiednikiem tego umownego pola eksploatacji na gruncie polskiej ustawy byłby punkt art. 50 ust. 3. Przedmiotowy artykuł przewiduje następujące formy rozpowszechniania: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Na podstawie powyższych form rozpowszechniania zauważalna staje się różnica w stosunku do wcześniejszych pól – egzemplarz utworu nie musi podlegać zwielokrotnianiu. Nie zmienia to jakkolwiek faktu, że taka forma eksploatacji utworu na mocy Licencji Creative Commons znajdowałaby swój wyraz w najczęściej w udostępnieniu przedmiotu prawa autorskiego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wobec tego należy podkreślić, że przedmiotowe pole eksploatacji spełnia warunek jego jednoznacznego określenia.

Jeśli idzie o pole wymienione w literze (d) tekstu Licencji, to odnoszą się do niego wszelkie uwagi poczynione do wcześniejszej litery z tym jednakowoż zastrzeżeniem, że eksploatacja w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Licencji Creative Commons obejmuje również utwory zależne w stosunku do tego przedmiotu Licencji.

I wreszcie, ostatnim polem eksploatacji wymienionym w Licencji Creative Commons jest uznanie autorstwa. Treść owego pola eksploatacji stanowi „pobieranie

danych z utworu i ich wtórne wykorzystanie”. Należy zastanowić się, czy powyższe stwierdzenia mieszczą się w zakresie ustawowych pól eksploatacji. W naszej ocenie interpretacja rzeczzonego pola powinna być uzależniona od tego, jaki jest charakter pobieranych danych z utworu. Może być tak, że zostaną pobrane tylko elementy nietwórcze: w postaci chociażby wzorów matematycznych z podręcznika opatrzonego Licencją i wtórne ich wykorzystanie, np. w postaci tabel dla uczniów. W tym zakresie trudno mówić o nowym polu eksploatacji utworu z uwagi na brak eksploatacji utworu. Idąc dalej, pobranie danych z utworu może być dokonane w takim zakresie elementów twórczych, że będzie uzasadniało niekwalifikowanie ich jako eksploatacji utworu, a jedynie przyjęcie publicznej formy dozwolonego użytku w ramach tzw. „prawa cytatu” z art. 29 ustawy o prawie autorskim. Wreszcie, pobieranie danych (elementów twórczych) i ich wykorzystanie może przekroczyć granice dozwolonego użytku i przybrać postać zwielokrotniania (np. poprzez druk części artykułów będących przedmiotem Licencji Creative Commons) bądź też poprzez ich rozpowszechnianie z pktu 3 art. 50 ustawy o prawie autorskim (poprzez odtwarzanie fragmentów audycji opatrzonej Licencją Creative Commons). W tym ostatnim zakresie, z uwagi na rzeczone połączenie treściowe z polami eksploatacji wymienionymi w ustawie, przyjęlibyśmy, że owo pole spełnia kryterium określoności, i w związku z tym uznalibyśmy je za skuteczne. Należy mieć niemniej na uwadze, że w takim zakresie, w jakim następowałoby pobieranie danych z utworu w zakresie chronionym przez ustawę, powstawałaby kwestia oceny wykorzystania takich elementów w innym kontekście, a mianowicie ocenianie takich przypadków z punktu widzenia autorskich dóbr osobistych, a w szczególności prawa do rzetelnego wykorzystania utworu.

#### **4.1 Zakończenie**

Powyższy artykuł prezentuje tylko w niewielkiej części zakres problemów związanych z Licencjami typu Open Source. Celem, który przyświecał autorom, było zasygnalizowanie wybranych problemów i wskazanie, że w ustawodawstwie polskim istnieje możliwość takiej interpretacji przepisów, która pozwalałaby na korzystanie z Licencji Creative Commons bez groźby naruszenia prawa. Umiejętność znalezienia rozwiązania problemów dla narzędzi o wysokim stopniu standaryzacji i pochodzenia międzynarodowego, jakimi są owe Licencje, wydaje się bardzo ważna w dobie rozwoju prawa autorskiego w Internecie.

\* \* \*

**Selected problems of copyright associated with the use of a Creative Commons License.**

**Summary:** The aim of this study is to analyze the 3 problems relating to the use of Creative Commons License under Polish copyright law. The authors discuss the specifics of this part of international private law which is connected to the object protected by copyright law and therefore the necessity of applying the such standards. Authors argue that an act of private international law indicating the relevant substantive law to contracts under the Creative Commons is called Rome I Regulation. As indicated by the authors, the above regulation will indicate the applicable law regarding the statute contract, and in terms of standards of substantive law for the creation and protection of the work it will be necessary to seek the law applicable under other conflict of laws provisions. The authors then describe three problems associated with the use of Creative Commons licenses on the basis of Polish law. In terms of the first issue they come to the conclusion that the right to create derivative works where the original work is distributed on the basis of License Creative Commons should be assessed in terms of the right to fair use of the work. The authors propose two ways for the effective enforcement of this law in the online environment. The authors then proceed to the lack of termination of License Creative Commons and accept this possibility under Polish law while accepting termination of Creative Commons License due to a breach of any of its provisions. The last analyzed issue is the question mentioning fields of use in the text of the License. The authors conclude that the wording in the text fields of license is in line with the conditions imposed by the Polish law. The last chapter is the summary of all of the above statements and an indication of other interesting issues concerning the use of these licenses, like the question on how to conclude the Creative Commons License.

**Key words:** license contract, severability, conflict of laws, personal rights

**Justyna Doniec\***

## **Wyczerpanie prawa autorskiego w Internecie – przepisy Unii Europejskiej i ocena potrzeb zmiany uregulowań w kontekście White Paper on Remixes, First Sale, and Statutory Damages z 2016 r.**

### **Streszczenie**

Koncepcja wyczerpania prawa autorskiego w Internecie wobec szybkiego rozwoju technologicznego stała się tematem szeroko dyskutowanym. Niniejsza praca koncentruje się na analizie obowiązującego stanu prawnego i orzecznictwa Unii Europejskiej w odniesieniu do doktryny wyczerpania prawa do utworów w postaci niematerialnej. Przede wszystkim rozważeniu zostają poddane uregulowania stanowiące o wyczerpaniu prawa autorskiego z dyrektywy 2001/29/WE o społeczeństwie informacyjnym oraz dyrektywy 2009/24/WE o ochronie programów komputerowych, a także rewolucyjny wyrok w sprawie *Used Soft*. Ocena dokonana na podstawie White Paper stanowi obiektywne przedstawienie zdania opinii publicznej o potrzebie zmian w interpretacji doktryny *first sale* w Stanach Zjednoczonych. Pozwala ona dojść do wniosku, iż obowiązujący stan prawny jest na tę chwilę wystarczający, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie na rynku utworów w formie cyfrowej.

**Słowa kluczowe:** prawo autorskie, prawo Unii Europejskiej, prawo własności intelektualnej, koncepcja wyczerpania prawa

### ***1. WPROWADZENIE***

#### ***1.1. POCZĄTEK IDEI WYCZERPANIA PRAWA***

Koncepcja wyczerpania prawa własności intelektualnej opiera się na możliwości obrotu oryginałem bądź egzemplarzem utworu po pierwszym wprowadzeniu go na rynek przez

---

\* Autorka jest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

uprawniony podmiot praw autorskich lub za jego zgodą. Jej celem jest zapewnienie swobodnego obrotu materialnymi egzemplarzami utworów<sup>1</sup>. Miała ona swój początek w Stanach Zjednoczonych, gdzie określana była doktryną *first sale*<sup>2</sup>. Na mocy U.S. Copyright Act z 1790 r. podmioty praw autorskich posiadały regulowane w prawie stanowionym uprawnienie do rozporządzania swoim utworem. Po wydaniu wyroku w sprawie *Bobbs-Merrill Co. v. Straus* w 1908 r. prawo to zostało ograniczone poprzez wyczerpanie możliwości kontrolowania rozporządzania utworem przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu danego egzemplarza, a rok później skodyfikowane w Copyright Act<sup>3</sup>. W Europie koncepcja wyczerpania prawa najwcześniej pojawiła się w Niemczech na przełomie XIX/XX w. (*der Erschöpfungsgrundsatz*)<sup>4</sup>. W 1906 r. niemiecki Sąd Najwyższy (Reichgericht) orzekł, iż podmiot uprawniony z praw autorskich nie może zabraniać dalszej odsprzedaży utworu, jeśli wcześniej został on przez niego lub osobę do tego uprawnioną wprowadzony do obrotu<sup>5</sup>. W doktrynie niemieckiej głosem Josefa Kohlera w 1880 r. wyrażony był postulat wyczerpania prawa jako nieodłącznej części prawa do rozporządzania utworem przez twórcę<sup>6</sup>.

Początkowo ustawodawstwa krajowe wewnętrznie regulowały problematykę wyczerpania prawa autorskiego. Ujednoliceniu miały sprzyjać stopniowo zawierane umowy

---

<sup>1</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa, 2016, s. 179.

<sup>2</sup> W orzecznictwie doktryna ta pojawiła się już wcześniej, w latach 60. i 70. XVIII w. Zob. J. Szczotka, *Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji*, Warszawa 2013, s. 34; nazwa *first sale*, a więc *pierwsza sprzedaż*, może być myląca, bowiem do wyczerpania prawa dochodzi niezależnie od formy wprowadzenia do obrotu.

<sup>3</sup> Wyrok *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339, 350–51 (1908); a następnie 17 U.S.C. § 41 (1909). Zob. R.A. Reese *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, „Public Law and Legal Theory Research Paper Series” Research Paper No. 57, Law and Economics Working Paper Series Research Paper No. 004, Social Science Research Network Electronic Paper Collection, <http://papers.ssrn.com/abstract=463620>, s. 580, [dostęp: 30.08.2016 r.].

<sup>4</sup> Reichgericht (Sąd Najwyższy), wyrok z 16.06.1906, I 5/06 = RGZ 63, 394, 399 – *Königs Kursbuch*; a także Reichgericht (Sąd Najwyższy), wyrok z 16.09.1908, I 499/07 = RGZ 69, 242, 243.

<sup>5</sup> Po wydaniu wyroku pojawiły się rozbieżne głosy co do momentu wyczerpania prawa. Philipp Allfeld, za właściwy uznał moment faktycznego zapoznania się z dziełem przez kupującego a nie moment samego jego wydania przy realizacji umowy sprzedaży. Philipp Allfeld, *Das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst, Kommentar zu dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie zu den internationalen Verträgen zum Schutze des Urheberrechtes*, 2. Auflage, C. H. Beck, München 1928, s. 142, <https://archive.org/details/Allfeld-Kommentar-II>, [dostęp: 30.08.2016 r.].

<sup>6</sup> Josef Kohler, *Autorrechtliche Studien*, „Archiv für die civilistische Praxis”, No. 85, 1896, s. 438.

międzynarodowe. Konwencja Berneńska<sup>7</sup> nie zawiera postanowień odnoszących się wprost do wyczerpania prawa. Porozumienie TRIPS<sup>8</sup> zgodnie art. 6 wyraźnie stanowi, że nie odnosi się do problematyki wyczerpania prawa<sup>9</sup>. Rezultat ten jest wynikiem sporów dotyczących konstrukcji tego prawa w odniesieniu do wszystkich państw będących stronami Porozumienia. Przeciwstawne interesy przedstawiały państwa rozwinięte, które postulowały wprowadzenie terytorialnej zasady wyczerpania prawa, z kolei państwa rozwijające się wnosiły o rozciągnięcie tej konstrukcji na obszar międzynarodowy z uwagi na korzyści płynące z powiększenia rynku towarów, co wiązałoby się ze zwiększeniem zysków<sup>10</sup>. Traktat WIPO o prawie autorskim<sup>11</sup> w art. 6 ust. 2 oraz Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach w art. 8 ust. 2<sup>12</sup> zawierają regulację dot. wprowadzenia utworu do obrotu, regulując tę kwestię w jednakowy sposób<sup>13</sup>. Są to pierwsze umowy międzynarodowe stanowiące o wyłącznym prawie podmiotu praw autorskich do wprowadzania dzieła do obrotu. Zgodnie z literalnym brzmieniem obu artykułów prawo to odnosi się do oryginałów lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworów, wyraźnie pomijając

---

<sup>7</sup> Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (załącznik do Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474) (dalej jako Konwencja).

<sup>8</sup> Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwane porozumieniem TRIPS) zawarte w 1994 r. stanowiące załącznik 1 C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzonego w Marrakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483), (dalej Porozumienie TRIPS).

<sup>9</sup> Art. 6 Porozumienia TRIPS: „Dla potrzeb rozstrzygania sporów na podstawie niniejszego Porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień Artykułów 3 i 4, żaden element niniejszego Porozumienia nie będzie użyty dla podniesienia kwestii wyczerpania praw własności intelektualnej”.

<sup>10</sup> Maciej Barczewski, *Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych*, Warszawa-Kraków 2007, s. 143.

<sup>11</sup> Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12).

<sup>12</sup> Traktat WIPO sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. o artystycznych wykonaniach i fonogramach (Dz. U. z 2004 r. Nr 41, poz. 375).

<sup>13</sup> Traktat WIPO o prawie autorskim, art. 6 ust. 1.: „Autorom utworów literackich i artystycznych przysługuje wyłączne prawo zezwalania na publiczne udostępnianie oryginału i zwielokrotnionych egzemplarzy utworów drogą sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności. 2. Niniejszy Traktat nie ogranicza swobody Umawiających się Stron określenia ewentualnych warunków, w których następuje wyczerpanie prawa, o którym mowa w ust. 1 po dokonanej za zezwoleniem autora, pierwszej sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności oryginału lub zwielokrotnionego egzemplarza utworu”. W Traktacie WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach zmienione są jedynie podmioty przy tej samej treści artykułu.

nośniki niematerialne<sup>14</sup>. W odniesieniu do wyczerpania prawa autorskiego strony traktatu pozostawiły sobie jednak pełną swobodę w określaniu jego warunków.

Dużym krokiem dla ujednolicenia problematyki wyczerpania prawa na stopniu międzynarodowym było utworzenie Unii Europejskiej i jej aktów prawnych harmonizujących porządku krajowe, co zostanie przedstawione niżej.

## **1.2.UZASADNIENIE IDEII WYCZERPANIA PRAWA**

Konstrukcja wyczerpania prawa musi być wyważeniem interesów twórcy i jego prawa do wynagrodzenia oraz swobody obrotu rozumianej w dwóch płaszczyznach: „do wewnątrz”, dotyczącej prawa własności nabywcy utworu, ale także „na zewnątrz”, odnoszącej się do pewności i łatwości obrotu utworami na rynku wobec wszystkich jego uczestników<sup>15</sup>.

Twórca wszak oczekuje za stworzone dzieło należytego wynagrodzenia, a jego nabywca swobodnego z niego korzystania. Wyczerpując prawo do wprowadzania do obrotu już przy pierwszym przeniesieniu własności, podmiot praw autorskich zostaje pozbawiony prawa kontroli nad dalszymi losami utworu i prawa do wynagrodzenia za kolejne przeniesienie własności, a wszelkie adnotacje zamieszczone na nośnikach utworów ograniczające ten skutek są nieskuteczne<sup>16</sup>. Na płaszczyźnie swobody obrotu z perspektywy nabywcy utworu brak konstrukcji wyczerpania prawa godziłby w szerokie cywilnoprawne rozumienie pojęcia prawa własności. Prowadziłoby to do nieracjonalnych i trudno egzekwowalnych konstrukcji przeniesienia utworu za każdorazową zgodą twórcy, który osiągałby niezliczoną ilość roszczeń o zapłatę wynagrodzenia przy każdym przeniesieniu własności egzemplarza. Na płaszczyźnie określanej wyżej jako „zewnątrzna” sytuacja ta wprowadzałaby dużą niepewność i utrudnienie obrotu. Już jedno przeniesienie własności utworu bez zgody podmiotu praw autorskich tworzyłoby sytuację bezprawności dalszych umów. Nie ma przepisu, który by takie nabycie wtórnie legalizował, tak jak w polskim prawie cywilnym art. 169 k.c., chroniący nabywcę w dobrej wierze w sytuacji nabycia owego utworu od kogoś nieuprawnionego. Godzi się stwierdzić, że wyczerpanie prawa stabilizuje obrót utworami i zapewnia większe bezpieczeństwo cyrkulacji towarów, służy interesom

---

<sup>14</sup> Por. Maciej Barczewski, *Traktatowa ochrona...*, s. 103.

<sup>15</sup> Por. D. K. Gęsicka, *Copyright law beyond borders? Evolution of the first sale doctrine in the copyright tradition legal systems - American and Canadian case study* „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej” 2016, z.1 (131), s. 145.

<sup>16</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa, 2016, s. 180.

publicznym (które są często w prawie traktowane w sposób nadrzędny wobec interesów jednostki), ułatwiając dostęp do informacji<sup>17</sup>.

Twórca w celu realizacji swoich interesów może zapewnić sobie należyte wynagrodzenie podczas pierwszego wprowadzenia utworu do obrotu, wobec czego nie zachodzi podstawa, by obejmować go w tym przypadku nadmierną ochroną<sup>18</sup>. Podkreślenia wymaga racjonalność stosowania tej konstrukcji wyłącznie w odniesieniu do przeniesienia własności, lecz nie do najmu bądź użyczenia. Wyczerpanie prawa dotyczącego tych umów prowadziłoby do niesprawiedliwego czerpania korzyści wynajmujących lub użyczających z pominięciem najbardziej zainteresowanego, czyli twórcy utworu. Wyczerpanie prawa nie zachodzi także w przypadku innych pól eksploatacji, takich jak: zwielokrotnienia, publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, publicznego odtworzenia.

Skutkiem wprowadzenia doktryny wyczerpania prawa jest sytuacja, w której wszelkie ograniczenia powiązane z wtórnym obrotem egzemplarzami utworów są niedozwolone, a w razie ich wystąpienia – nieważne<sup>19</sup>. Niewykluczona jest jakkolwiek możliwość zobowiązania się stron umowy do zaniechania rozpowszechniania na ustalonym obszarze, jest ona wszelako wyłącznie zobowiązaniem *inter partes*, którego niedotrzymanie rodzi odpowiedzialność kontraktową.

## **2. WYCZERPANIE PRAWA W UNII EUROPEJSKIEJ**

### **2.1. UWAGI OGÓLNE**

Zasada wyczerpania prawa obowiązująca na terenie Unii Europejskiej została nazwana wspólnotowym wyczerpaniem prawa, a swym zasięgiem obejmuje kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli państwa członkowskie Unii oraz kraje EFTA – Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Oparta na podstawowych zasadach Unii Europejskiej, zawartych w art. 34-36 TFUE, realizować ma założenie zasady swobody przepływu towarów wewnątrz Wspólnoty. Konstrukcja ta prowadzi do wyczerpania prawa na całym terytorium EOG po legalnym wprowadzeniu utworu do obrotu w którymkolwiek państwie,

---

<sup>17</sup> Tak też w T. Targosz, [w:] D. Flisak (red.) *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 772.

<sup>18</sup> *Ibidem*, s. 772.

<sup>19</sup> W wyroku niemieckiego sądu najwyższego BGH, wyrok z 06.07.2000 r. – I ZR 244/97 – OEM-Version; Kammergericht; LG Berlin (lexetius.com/2000,1754), zakazano praktyki polegającej na ograniczaniu sprzedaży oprogramowania wyłącznie w połączeniu z urządzeniem, na którym je zainstalowano, uzasadniając to konstrukcją wyczerpania prawa, do którego doszło wraz z pierwszą sprzedażą.



a co za tym idzie, do możliwości dowolnego obrotu egzemplarzami utworów wewnątrz tego obszaru. Poza tym terytorium zasada nie obowiązuje. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-479/04 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie *Laserdisken v. Kulturministeriat*<sup>20</sup> postanowił o zakazie ustanawiania przez Państwa Członkowskie zasady wyczerpania prawa w stosunku do egzemplarzy utworów, które zostały wprowadzone do obrotu poza terytorium EOG. Jednocześnie Trybunał uznał, że taka regulacja nie narusza żadnych z umów międzynarodowych, wolności czy zasad. Inne kraje, nieograniczone postanowieniami Wspólnoty, mogą dowolnie decydować o wyczerpaniu prawa co do utworów legalnie wprowadzonych do obrotu wewnątrz EOG<sup>21</sup>.

Szczególną uwagę poświęcić należy polu Internetu, na którym zawierane są niezliczone ilości umów, przenoszących autorskie prawa majątkowe do utworów lub udzielających upoważnienia do korzystania z utworów (umowy licencyjne), które nie są ucieleśnione w rzeczy. Z powodu konstrukcji uregulowań unijnych utrudnione staje się stosowanie przepisów odnoszących się do wyczerpania prawa na polu Internetu. Koniecznym staje się ich dogłębna analiza i wykładnia w celu rozwiązania tego problemu.

## **2.2. DYREKTYWA O SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM**

Poprzedzona wcześniejszymi konsultacjami i rozważeniami co do formy konstrukcji przepisów dotyczących funkcjonowania prawa w związku z rozwojem i zamiarem harmonizacji prawa państw członkowskich w dniu 22 maja 2001 roku przyjęta została Dyrektywa 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (dalej jako Dyrektywa)<sup>22</sup>. Do chwili obecnej jest ona jednym z podstawowych aktów stosowania prawa w odniesieniu do zjawisk mających miejsce na polu Internetu i innych dynamicznie rozwijających się dziedzin. W preambule Dyrektywy został zauważony postęp technologiczny, który zwiększył skalę

---

<sup>20</sup> Źródło: ECLI:EU:C:2006:549, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62004CJ0479&qid=1468260791110&from=PL>, [dostęp: 30.08.2016 r.].

<sup>21</sup> Por. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa, 2016, s. 180-181.

<sup>22</sup> Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym zwana dyrektywą o społeczeństwie informacyjnym, opublikowana w Dz. Urz. UE L 167 , 22/06/2001 P. 0010 - 0019.

inwestycji i uwidocznili luki prawne<sup>23</sup>. Celem Dyrektywy jest wspieranie owego rozwoju poprzez tworzenie skutecznych rozwiązań prawnych zapewniających wysoki stopień ochrony podmiotów funkcjonujących na rynku, ale jednocześnie niestanowiących dla nich ograniczeń czy zbytnich obciążeń<sup>24</sup>. W związku z powyższym, chcąc wyprzedzić uregulowania państw członkowskich, które różniłyby się od siebie i spowodowałyby zahamowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ustawodawca unijny wprowadza postanowienia przedmiotowej dyrektywy w celu harmonizacji porządków prawnych Wspólnoty.

### **2.2.1. POJĘCIE PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIENIA**

Na wstępie należy rozważyć znaczenie pojęcia rozpowszechniania w sieci informatycznej jako związanego z konstrukcją wyczerpania prawa. Art. 3 ust. 1 Dyrektywy mówi o publicznym udostępnianiu utworu jako o „jakimkolwiek publicznym udostępnianiu utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, włączając podawanie do publicznej wiadomości w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie”. Co więcej, w punkcie (23) preambuły Dyrektywy znajdziemy postanowienie: „prawo to [do publicznego udostępniania utworów] należy rozumieć w szerszym znaczeniu, jako obejmujące każde udostępnianie utworu odbiorcom nieznajdującym się w miejscu, z którego przekazywanie pochodzi”.

Pojęciem publicznego udostępnienia zajmował się kilkakrotnie Trybunał Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach, wyjaśniając pojęcie publicznego udostępniania i jego zastosowanie. W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie Svensson i inni przeciwko Retriever o sygnaturze C-466/12 Trybunał rozdzielił pojęcie publicznego udostępniania na „czynności udostępniania” i „udostępnianie publiczności”, które muszą być spełnione łącznie.

---

<sup>23</sup> Pkt. (5) preambuły Dyrektywy: „Rozwój technologiczny zwiększył i zróżnicował wskaźniki kreatywności, produkcji i eksploatacji. O ile ochrona własności intelektualnej nie wymaga żadnej nowej koncepcji, to obecne prawo w zakresie praw autorskich i pokrewnych będzie należało dostosować i uzupełnić, aby należycie uwzględnione były takie realia ekonomiczne, jak pojawienie się nowych form eksploatacji”.

<sup>24</sup> Przede wszystkim wskazuje na to pkt. (4) preambuły Dyrektywy: „Zharmonizowane ramy prawne w zakresie praw autorskich i pokrewnych, poprawiając pewność prawną, a zarazem zapewniając wysoki poziom ochrony własności intelektualnej, sprzyjają poważnym inwestycjom w twórcze i nowatorskie działania, a w szczególności w infrastrukturę sieci i prowadzą do wzrostu i większej konkurencyjności przemysłu europejskiego, i to zarówno w obszarze dostarczenia treści, jak i technologii informatycznych, a w bardziej ogólny sposób, w wielu obszarach przemysłu i kultury. Zapewni to ochronę istniejących i zachęci do tworzenia nowych miejsc pracy”.

Pierwszą przesłankę czynności udostępniania należy zdaniem Trybunału interpretować szeroko, aby zapewnić odpowiednią ochronę podmiotom praw autorskich. Udostępnianiem będzie zatem stwarzanie możliwości dostępu do utworu osobom postronnym, niezależnie od tego, czy z niej skorzystają. Druga przesłanka to udostępnianie „publiczności”. Powstaje w tym kontekście pytanie o rozumienie owej publiczności, która nie jest zdefiniowana normatywnie. Trybunał w tym względzie odnosi się do wcześniejszych swoich rozstrzygnięć, w których rozumie ją jako „nieokreśloną liczbę potencjalnych odbiorców, zakładając ich znaczną ilość”<sup>25</sup>.

Z wykładnią tego pojęcia wiąże się problem nowej publiczności, a więc osób, które dzięki udostępnieniu zapoznały się z utworem, mimo że podmiot praw autorskich nie wziął ich pod uwagę przy pierwotnym jego udostępnianiu. Jak stwierdził Trybunał w owym wyroku, tylko stworzenie możliwości zapoznania się tejże nowej publiczności z utworem wymaga zgody podmiotu praw autorskich, a w razie jej braku narusza prawo autorskie, albowiem pozostali odbiorcy byli brani pod uwagę przez uprawnionego przy pierwszym rozpowszechnieniu utworu.

Odmienne spojrzenie na pojęcie publicznego udostępniania przedstawia Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości, Melchior Wathelet, w swojej opinii z 7.04.2016 r.<sup>26</sup> do sprawy Gs Media przeciwko Sanoma i inni C-160/15, która nie została jeszcze rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości. Rzecznik Generalny dokonał interpretacji pojęcia publicznego udostępniania, jak też uczynił to Trybunał w poprzedniej sprawie, a mianowicie oddzielił od siebie dwie przesłanki, tj. czynność udostępniania i publiczność udostępniania. Czynność udostępniania ujął on jako każdą publiczną transmisję lub retransmisję utworów lub podawanie do publicznej wiadomości, a zatem w inny sposób, szerszy od poprzedniej interpretacji Trybunału, która zakładała stwarzanie możliwości dostępu do utworu. W ten sposób Rzecznik Generalny doszedł do odmiennych wniosków od tych, które należałoby przyjąć na tle dotychczasowego orzecznictwa. Przyjął on, że doszło do udostępnienia utworu już w momencie wprowadzenia utworu do sieci Internet, wszak nieograniczony krąg odbiorców mógł zapoznać się z przedmiotowym utworem. Podkreślić należy wszelako, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie nie został jeszcze wydany, wobec tego nie wiadomo, czy podana wykładnia będzie uwzględniona.

---

<sup>25</sup> Wyrok Trybunału (czwarta izba) z 7 marca 2013 r. ITV Broadcasting Ltd i inni przeciwko TV Catch Up Ltd. w sprawie C-607/11, ECLI:EU:C:2013:147, pkt 32., a także w wyroku z 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-89/04 Mediakabel, pkt 30.

<sup>26</sup> Źródło: ECLI:EU:C:2016:221, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175626&doclang=PL>, [dostęp: 30.08.2016 r.].

### **2.2.2.POJĘCIE WPROWADZANIA UTWORU DO OBROTU**

Mimo że Dyrektywa nie używa sformułowania „wprowadzanie do obrotu”, stanowi o nim art. 4 ust. 1 Dyrektywy, który przewiduje „wyłączne prawo do zezwalania lub zabrania jakiegokolwiek formy publicznego rozpowszechniania oryginału swoich utworów lub ich kopii w drodze sprzedaży lub w inny sposób”.

Owo prawo jest zatem majątkowym prawem wyłącznym podmiotu praw autorskich, który decyduje o sposobie i momencie wprowadzenia utworu do obrotu poprzez sprzedaż lub inną formę prawną związaną z przeniesieniem własności. Definicja wprowadzenia do obrotu została zawarta w art. 6 ust. 1 pkt. 6 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest implementacją przepisów unijnych. Brzmi ona: „wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą”.

Jednak trzeba zauważyć, że wobec wyczerpania prawa pojęcie publicznego udostępniania należy interpretować w sposób szczególny. Już bowiem samo legalne przeniesienie własności połączone z wyzbyciem się zbywcy posiadania egzemplarza, bez względu na publiczny charakter samej transakcji, spełni przesłankę publicznego udostępnienia. Jakkolwiek trzeba zaznaczyć, że publiczny charakter udostępnienia dzieła przejawia się w warunku niejako „wypuszczenia” egzemplarza do obrotu, oznacza to m. in., że obrót egzemplarza wewnątrz przedsiębiorstwa czy oddanie go na makulaturę nie będzie powodowało wyczerpania prawa<sup>27</sup>.

### **3. WYCZERPANIE PRAWA**

Problem wyczerpania prawa został bezpośrednio uregulowany w Dyrektywie w art. 4 ust. 2. Artykuł ten ustanawia zasadę, że „prawo do rozpowszechniania (*distribution right*) na obszarze Wspólnoty oryginału lub kopii danego utworu wyczerpuje się tylko w przypadku pierwszej sprzedaży danego przedmiotu lub innego przeniesienia własności na obszarze Wspólnoty przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem”. Z owego przepisu wywnioskować można następujące wiążące ustalenia dotyczące problemu wyczerpania prawa: wyczerpanie prawa następuje przez rozpowszechnienie utworu w postaci oryginału lub kopii (I); wyłącznie poprzez pierwszą sprzedaż lub inne przeniesienie własności (II); przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem (III). Przesłanki te wymagają głębszego rozważenia, co zostanie niżej uczynione.

---

<sup>27</sup> Tak T. Targosz, [w:] D. Flisak (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 774.

### 3.1. ROZPOWSZECHNIANIE UTWORU W POSTACI ORYGINAŁU LUB KOPII

Rozpowszechnienie utworu dokonuje się poprzez jego publiczne udostępnienie w jakikolwiek sposób. Trybunał w swoich orzeczeniach, uzasadniając to celami Dyrektywy, rozszerza owo pojęcie, aby zwiększyć ochronę twórcy<sup>28</sup>. Na polu Internetu, zgodnie z podanym wyżej rozumieniem pojęcia udostępniania, może być to już samo wprowadzenie utworu do sieci.

Przesłanka postaci utworu w formie oryginału lub kopii wydaje się być najbardziej problematyczna w związku z użyciem niejednorodnych sformułowań, które następnie poddawane są interpretacji przez Trybunał Sprawiedliwości i doktrynę. W art. 4 ust. 2. sformułowana jest zasada że „prawo do rozpowszechniania (*distribution*) na obszarze Wspólnoty oryginału lub kopii danego utworu” wyczerpuje prawo autorskie. Z kolei punkt (28) preambuły Dyrektywy stanowi: „Pierwsza sprzedaż na obszarze Wspólnoty oryginału utworu lub jego kopii przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem wyczerpuje całkowicie prawo do kontrolowania odprzedaży tego przedmiotu na obszarze Wspólnoty”. I dalej punkt (28) preambuły Dyrektywy brzmi: „Ochrona prawa autorskiego na mocy niniejszej dyrektywy obejmuje wyłączone prawo do kontrolowania dystrybucji utworu w postaci materialnego nośnika”.

Wymienione wyżej regulacje zawierają różne sformułowania w odniesieniu do formy utworu tj. „oryginał lub kopia utworu, przedmiot, materialny nośnik”. Podczas gdy wobec sformułowania „oryginał lub kopia utworu” można mieć wątpliwości co do jego charakteru i twierdzić, że pod tym pojęciem kryje się również utwór cyfrowy, to pojęcia „przedmiot i materialny nośnik” nie pozostawiają wątpliwości co do zakresu zastosowania wyczerpania prawa. Należy stwierdzić, iż ustawodawca unijny w Dyrektywie 2001/29/WE brał pod uwagę jedynie egzemplarze utworów ucieleśnione w materialnym nośniku. Tezę tę potwierdza punkt (29) preambuły Dyrektywy, który mówi: „Problem całkowitego wykorzystania<sup>29</sup> nie powstaje w przypadku usług, w szczególności usług świadczonych przez Internet. Dotyczy to również materialnych kopii utworu lub innego przedmiotu

---

<sup>28</sup> Wyrok Trybunału (czwarta izba) z 7 marca 2013 r. *ITV Broadcasting Ltd i inni przeciwko TV Catch Up Ltd.* w sprawie C-607/11, pkt. 20 Na wstępie należy wskazać, że podstawowym celem dyrektywy 2001/29 jest zapewnienie autorom wysokiego poziomu ochrony, umożliwiającego im otrzymanie stosownego wynagrodzenia za korzystanie z ich utworów polegające w szczególności na ich publicznym udostępnianiu. W związku z tym pojęcie publicznego udostępniania należy rozumieć szeroko zgodnie zresztą z wyraźnym brzmieniem motywu 23 tej dyrektywy.; także wyrok z dnia 4 października 2011 r. w sprawach połączonych C-403/08 i C-429/08 *Football Association Premier League i in.*, pkt 186. Zob. I. Wróbel, *Pojęcie publicznego udostępniania utworów w prawie UE - przegląd orzecznictwa TS*, „Europejski Przegląd Sądowy” 08/2014, s. 37-45.

<sup>29</sup> Chodzi tu o wyczerpanie prawa autorskiego.

objętego ochroną, wykonanych przez użytkownika takiej usługi za zezwoleniem podmiotu praw autorskich. (...) każda usługa świadczona przez Internet stanowi w istocie czynność, na którą należy uzyskać zezwolenie, o ile tak stanowi prawo autorskie lub prawo pokrewne”. Zgodnie z literalnym brzmieniem preambuły Dyrektywy wyczerpanie prawa nie zachodzi w przypadku usługi dokonywanej przez Internet, a także w przypadku obrotu materialnym nośnikiem stworzonym przy wykonywaniu takich usług<sup>30</sup>.

W związku z jednoznacznym ujęciem Dyrektywy należy zwrócić uwagę, że na mocy postanowień dyrektywy 2001/29/WE utrudniona jest interpretacja przeciwna do tej, która stwierdza, że nie dochodzi do wyczerpania prawa poprzez sprzedaż utworu przez Internet bez użycia materialnego nośnika. Potrzeba obrotu takimi cyfrowymi „egzemplarzami” i wyważenie praw stron obrotu skłaniają jednak do szerszej dyskusji na ten temat.

Ponad wszystkim należy odnieść się do szeroko omawianego wyroku w sprawie C 128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp. z dnia 3 lipca 2012 r. (dalej jako UsedSoft)<sup>31</sup>. Rozpatrywana sprawa dotyczyła wyczerpania prawa w odniesieniu do programów komputerowych. W wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nie ma znaczenia, czy program komputerowy został zapisany na nośniku materialnym (CD-ROM, DVD) i następnie przeniesiony, czy przeniesienie kopii nastąpiło bez udziału materialnego nośnika poprzez pobranie programu z Internetu. W obu przypadkach dochodzi bowiem do wyczerpania prawa. Trybunał podniósł, że „transmisja programu on-line jest bowiem funkcjonalnym odpowiednikiem wydania nośnika materialnego”<sup>32</sup>. Stwierdzenie Trybunału w tym przedmiocie postawione zostało na gruncie jednolitej wcześniej wykładni doktryny o braku wyczerpania prawa w tym przypadku<sup>33</sup>.

Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, iż wykładnia ta odnosi się wyłącznie do programów komputerowych, do których zastosowanie ma dyrektywa 2009/24 w sprawie

---

<sup>30</sup> Należy wyjaśnić, iż do wyczerpania prawa dochodzi w przypadku sprzedaży materialnego nośnika utworu dokonywanego przez Internet. Dla przykładu wymienić można sprzedaż płyty CD za pośrednictwem sklepu internetowego. Uregulowanie Dyrektywy odnosi się w tym przypadku do sytuacji, w której usługa dokonywana jest przez Internet, a następnie utrwalana w postaci nośnika.

<sup>31</sup> Wyrok ten szeroko interpretuje P. Wasilewski, *„Odsprzedaż” niematerialnych kopii programów komputerowych*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, Rok XXIII: 2014, z. 2, s. 393-448.

<sup>32</sup> Wyrok TS z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11, UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp., ECLI:EU:C:2012:407, pkt 61.

<sup>33</sup> O wcześniejszej wykładni wyczerpania prawa w takim przypadku piszą i wyjaśniają J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, s. 185.

ochrony prawnej programów komputerowych<sup>34</sup>. Wiele konstrukcji tej dyrektywy odbiega od postanowień zawartych w omawianej wyżej dyrektywie o społeczeństwie informacyjnym. Postanowienie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 2009/24/WE wyraźnie wskazuje, że każda forma wyrażenia programu komputerowego podlega ochronie i tym samym, zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, zrównuje materialne i niematerialne kopie programu komputerowego<sup>35</sup>. Konstrukcja art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24/WE<sup>36</sup> odbiega od sformułowania art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE<sup>37</sup>. Różnica użytych słów skłania do szerszej interpretacji zakresu wyczerpania prawa w odniesieniu do programów komputerowych (ponieważ słowo *kopia* ma szersze znaczenie niż *przedmiot*, który nawiązuje do materialnego egzemplarza). Ta szeroka konstrukcja wyczerpania prawa w odniesieniu do programów komputerowych, jaką przyjął Trybunał Sprawiedliwości w wyroku *UsedSoft*, musi być jednak w pewnym stopniu ograniczana. Odbywa się to poprzez wprowadzenie dodatkowego wymogu, jakim jest obowiązek usunięcia własnej kopii przy przeniesieniu jej własności w celu uniknięcia naruszenia prawa wyłącznego twórcy do zwielokrotniania<sup>38</sup>. Trzeba ponadto nadmienić, że Trybunał uznał za sprzeczną z prawem praktykę odsprzedaży licencji w częściowym zakresie, tj. w odniesieniu jedynie do niewykorzystanych stanowisk przy zakupieniu całego pakietu. Podział licencji i jej dalsza odsprzedaż w tej formie jest zabroniona<sup>39</sup>. Trybunał odniósł się również do losów umów serwisowania, czyli umów dot. aktualizacji

---

<sup>34</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, Dz.U.UE L 111 z 5.5.2009, str. 16-22.

<sup>35</sup> Pojawiają się wątpliwości, czy wykładnia ta jest prawidłowa z uwagi na odmienną interpretację dyrektywy 91/250/EWG, która poprzedzała dyrektywę 2009/24/WE, w raporcie Komisji Europejskiej w sprawie implementacji i skutków dyrektywy 91/250/EWG, gdzie mimo takiego samego brzmienia artykułu 1 ust. 2 zd. 1 obu dyrektyw oraz art. 4c zd. 2 dyrektywy 91/250/EWG i art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24/WE, uznano, iż wyczerpanie prawa odnosi się jedynie do sprzedaży nośników materialnych. Uwagę na to zwraca K. Sztobryn *Zasada wyczerpania prawa a sprzedaż programu komputerowego on-line. – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie UseSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.*, „Glosa” 2014/2, s. 79. Jednak należy uznać, że rozwój społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii mógł wpłynąć na rozumienie tych pojęć, tak że dzisiejszy sposób ich wykładni wydaje się prawidłowy.

<sup>36</sup> Art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24/WE. Pierwsza sprzedaż na terytorium Wspólnoty kopii programu komputerowego przez uprawnionego lub za jego zgodą wyczerpuje prawo dystrybucji na terytorium Wspólnoty tej kopii, z wyjątkiem prawa do kontroli dalszych wypożyczeń programu lub jego kopii.

<sup>37</sup> Art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE. Prawo do rozpowszechniania na obszarze Wspólnoty oryginału lub kopii danego utworu wyczerpuje się tylko w przypadku pierwszej sprzedaży danego przedmiotu lub innego przeniesienia własności na obszarze Wspólnoty przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem.

<sup>38</sup> Wyrok z 3 lipca 2012 r., C128/11 *UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.*, pkt. 70.

<sup>39</sup> Wyrok z 3 lipca 2012r., C128/11 *UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.*, pkt. 69, 86.

zakupionego oprogramowania, uznając, że tych umów wyczerpanie prawa nie dotyczy, jakkolwiek sprzedaż programu w zaktualizowanej formie jest objęta jego zakresem<sup>40</sup>.

Powyższą wykładnie należy ocenić za w pełni uzasadnioną i niesprzeczną z postanowieniami innych aktów prawnych. Trybunał Sprawiedliwości nie zaprzeczył omówionej wyżej konstrukcji wyczerpania prawa zawartej w dyrektywie 2001/29/WE, a stwierdził jedynie, że dyrektywa 2009/24, dotycząca ochrony prawnej programów komputerowych, stanowi *lex specialis* w stosunku do dyrektywy 2001/29/WE o społeczeństwie informacyjnym<sup>41</sup> oraz że „prawodawca unijny miał zamiar zrównać, dla celów przyznanej w dyrektywie 2009/24 ochrony, materialne i niematerialne kopie programów komputerowych”<sup>42</sup>. Postanowienie art. 1 ust. 2 lit. a dyrektywy 2001/29/WE, mówiące o niezmienności postanowień dot. programów komputerowych wobec regulacji tego aktu, jedynie potwierdza tę tezę. Ustawodawca unijny traktuje problematykę programów komputerowych w sposób odmienny od innych przedmiotów prawa autorskiego, różnicując nie tylko problematykę wyczerpania prawa, ale też dozwolony użytek<sup>43</sup> czy kwestię utworów pracowniczych<sup>44</sup>. Wobec tego wydaje się, że orzeczenie w sprawie UsedSoft powinno być odnoszone wyłącznie do problematyki programów komputerowych, uwarunkowanej ich szczególną specyfiką i nierozszerzane na inne przedmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Innym orzeczeniem wydanym na gruncie interpretacji pojęcia wyczerpania prawa autorskiego, zawartego w art. 4 ust. 2 dyrektywy, jest wyrok Trybunału z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie C-419/13 Art & Allposters International BV przeciwko Stichting Pictoright. Przedmiotem rozstrzygnięcia była kwestia wyczerpania prawa w sytuacji gdy reprodukcja dzieła „przeszła zamianę nośnika, taką jak transfer tej reprodukcji figurującej na plakacie papierowym na płótno malarskie, i została ponownie wprowadzona na rynek w

---

<sup>40</sup> Wyrok z 3 lipca 2012 r., C128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp., pkt. 66-68.

<sup>41</sup> Wyrok z 3 lipca 2012 r., C128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp., pkt. 56.

<sup>42</sup> Wyrok z 3 lipca 2012 r., C128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp., pkt. 58.

<sup>43</sup> Art. 1 pkt. 2 lit. a Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

<sup>44</sup> Art. 2 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.



swej nowej formie”<sup>45</sup>. Istotą sporu było bowiem ustalenie, czy wyczerpanie prawa dotyczy przedmiotu materialnego (nośnika), czy też utworu jako „wytworu intelektualnego autora oraz czy zmiana nośnika, ma wpływ na wyczerpanie wyłącznego prawa do rozpowszechniania”<sup>46</sup>. Trybunał postanowił wówczas, iż nie doszło do wyczerpania prawa w przedmiotowej sprawie, tj. wprowadzający do obrotu utwór na nowym nośniku, zobowiązany był uzyskać na to zgodę podmiotu praw autorskich, gdyż wyczerpanie prawa odnosi się wyłącznie do materialnego nośnika utworu, zaś zmiana nośnika jest równoznaczna ze zmianą przedmiotu, wobec tego wpływa na stosowanie konstrukcji wyczerpania prawa. Trybunał argumentował, że odmienne traktowanie nowego nośnika jest uzasadnione „zwiększeniem jego trwałości wraz z przeniesieniem na płótno z papierowego plakatu, polepszeniem jakości obrazu i większym przybliżeniem wyniku do oryginału dzieła”<sup>47</sup>.

Jak widać, Trybunał w rozstrzygnięciu tego wyroku nie dąży do rozszerzania konstrukcji wyczerpania prawa autorskiego.

Sądy krajowe starają się utrzymać literalną wykładnię przepisów dotyczących wyczerpania prawa zgodną z dyrektywą 2001/29/WE o społeczeństwie informacyjnym. Niemiecki Oberlandesgericht (Sąd Apelacyjny) w Hamm orzekł w wyroku z 15.05.2014, 22 U 60/13<sup>48</sup>, że orzeczenie w sprawie UsedSoft nie ma zastosowania do pobranych za pośrednictwem audiobooków i e-booków, a stosowanie w drodze analogii przepisów dotyczących wyczerpania prawa nie jest dozwolone.

### ***3.2. PIERWSZA SPRZEDAŻ LUB INNE PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI***

Pojęcie sprzedaży w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości powinno być interpretowane jednolicie wobec braku odesłania do prawa państw członkowskich w celu określenia jego rozumienia. Trybunał w wyroku z dnia 3 lipca 2012 r., C-128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp. w pkt. 42 ustala: „Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją sprzedaż jest umową, w której jedna strona przenosi na drugą, w zamian za zapłatę

---

<sup>45</sup> Wyrok Trybunału z 22 stycznia 2015 r. w sprawie C419/13 Art & Allposters International BV przeciwko Stichting Pictoright, ECLI:EU:C:2015:27, pkt. 49.

<sup>46</sup> Wyrok Trybunału z 22 stycznia 2015 r. w sprawie C419/13 Art & Allposters International BV przeciwko Stichting Pictoright, pkt.33.

<sup>47</sup> Wyrok Trybunału z 22 stycznia 2015 r. w sprawie C419/13 Art & Allposters International BV przeciwko Stichting Pictoright, pkt. 42.

<sup>48</sup> Wyrok dostępny na stronie: <http://openjur.de/u/692344.html>, [dostęp: 30.08.2016 r.].

ceny, prawo własności jej majątku rzeczowego lub należących do niej wartości niematerialnych”. Co więcej, Trybunał zaznacza w pkt. 49, że oznaczenie nazwy umowy ma znaczenie drugorzędne wobec jej treści. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży w znaczeniu wyżej wskazanym nabywca materialnego egzemplarza utworu uzyskuje go w faktyczne posiadanie i własność. W odniesieniu do nośników niematerialnych czynność sprzedaży następuje poprzez pobranie kopii owego dzieła i zawarcie umowy przenoszącej prawa autorskie bądź zawarcie umowy licencji na korzystanie<sup>49</sup>. Określenie „inne przeniesienie własności” obejmuje wszelkie istniejące formy prawne przenoszące własność na nabywcę, tj. umowy darowizny, zamiany, dostawy. Istotnym w przyjęciu wyczerpania prawa co do danej umowy jest stwierdzenie, czy zbywca definitywnie wyzbył się własności rzeczy. Zatem nie dojdzie do wyczerpania prawa przy zawarciu umowy komisu, przy przeniesieniu prawa do rzeczy z zamiarem jej zwrotu (przeniesienie powiernicze), jednak wyczerpania nie wykluczy zawarcie umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego lub terminu końcowego<sup>50</sup>. Wymaga podkreślenia, że jeśli dojdzie odwrócenia skutków umowy, czy to poprzez spełnienie się ww. terminu lub warunku, czy poprzez odstąpienie, uchylenie się od skutków prawnych, uważa się, iż do wyczerpania prawa także nie doszło.

### **3.3. WPROWADZENIE DO OBROTU PRZEZ PODMIOT PRAW AUTORSKICH LUB ZA JEGO ZEZWOLENIEM**

Kolejną przesłanką wymaganą dla zaistnienia wyczerpania prawa jest dokonanie rozporządzenia prawem przez podmiot praw autorskich lub za jego zgodą. Zgoda taka nie musi nastąpić w sformalizowany sposób, może być nawet konkludentna, jeśli tylko okoliczności sprawy na to wskazują. Nie każda osoba uprawniona do korzystania z utworu będzie również uprawniona do wprowadzenia utworu do obrotu. Na przykład do wyczerpania prawa nie dojdzie w przypadku korzystania z dzieła na podstawie dozwolonego użytku lub jeśli umowa licencyjna nie wymienia pola eksploatacji w postaci

---

<sup>49</sup> Wyrok z 3 lipca 2012 r., C128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp., pkt. 48.; w tym miejscu należy zaznaczyć, na co wskazuje też M. Siwicki – w *Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych w dystrybucji cyfrowej*, „Europejski Przegląd Sądowy”, 04/2015, s. 12-13 – że koncepcja ta niespójna jest z instytucją przeniesienia własności w prawie rzeczowym, wobec której należałoby zaprzeczyć przeniesieniu własności rzeczy w przypadku przeniesienia cyfrowej kopii utworu, albowiem brak jest materialnego nośnika, rzeczy. Jednak szerokie ujęcie własności w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości dowodzi rozumienia tego pojęcia w szerszym zakresie, niż czyni to prawo rzeczowe, zatem przedmiotem sprzedaży mogą być w tym przypadku także inne niż własność prawa, gdy tylko dadzą się się przenieść.; tak M. Siwicki, *Koncepcja...*, s. 13.

<sup>50</sup> Por. T. Targosz, [w:] D. Flisak (red.) *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 774-775.

wprowadzania do obrotu bądź też inna lub ta umowa ogranicza go rzeczowo (np. tylko co do określonego nośnika) czy czasowo (np. licencja na czas oznaczony). Ograniczenia obligacyjne, związane z ilością czy ceną egzemplarza, nie wpływają na skuteczność wyczerpania prawa w razie ich naruszenia<sup>51</sup>.

Oddzielić także należy uprawnienia z tytułu własności rzeczy od uprawnienia z autorskich praw majątkowych, które to nie zawsze idą w parze, a tylko zgoda wynikająca z drugiego z nich powoduje wyczerpanie prawa. Zatem nabywca, który w efekcie zastosowania art. 169 k.c. stał się właścicielem rzeczy, w przypadku nabycia utworu od kogoś nieuprawnionego nie jest uprawnionym w powyższym rozumieniu, gdyż nie uzyskał zgody podmiotu praw autorskich<sup>52</sup>.

#### **4. STANY ZJEDNOCZONE I WHITE PAPER**

Doktryna wyczerpania prawa (*first sale*) równolegle w stosunku do Europy rozwijała się w prawie Stanów Zjednoczonych, dlatego i tam jest szeroko dyskutowana w związku z rozwojem nowych technologii oraz wzrostem transakcji zawieranych przez Internet. Obecna konstrukcja *first sale* została poddana konsultacjom społecznym, a jej wyniki opublikowane w dokumencie *White Paper on Remixes, First Sale, and Statutory Damages*, wydanym w styczniu 2016 roku przez Department of Commerce, Internet Policy Task Force (dalej White Paper). Zamieszczone w White Paper wnioski są aktualnym i obiektywnym spojrzeniem zainteresowanych stron na propozycje wprowadzenia doktryny *first sale* w odniesieniu do utworów w formie cyfrowej.

##### **4.1. UCZESTNICY DEBATY**

W celu wydania dokumentu przedstawiającego opinię zainteresowanych środowisk została przeprowadzona publiczna debata na temat zasadności wprowadzenia doktryny *first sale* w stosunku do treści cyfrowych. W owej debacie wzięli udział uczestnicy rynku: uprawnieni z tytułu praw autorskich do utworów, w tym organizacje społeczne, niezależni kompozytorzy i muzycy z Nashville, niezależni producenci filmów z Los Angeles, wydawcy i przedstawiciele bibliotek z Cambridge, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją nowych technologii z Berkeley, a także uczelnie, przedsiębiorstwa i prawnicy z wymienionych wyżej czterech miejscowości. Łącznie ponad 60 osób wzięło bezpośredni udział w dyskusji, a ponad 750 dołączyło do niej, czy to osobiście, czy za pośrednictwem Internetu. Dobór uczestników i ich pochodzenia miał na celu jak najbardziej obiektywne przedstawienie

---

<sup>51</sup> *Ibidem*, s. 776-777.

<sup>52</sup> *Ibidem*, s. 776-777.

stanu faktycznego, wyciągnięcie ogólnych wniosków i zastosowanie uniwersalnych rozwiązań do zauważonych problemów.

## **4.2. TREŚĆ DEBATY**

Uczestnicy debaty, w zależności od swoich interesów, podzielili się na wnioskujących wprowadzenie doktryny *first sale* w odniesieniu do utworów cyfrowych oraz tych, którzy uważali taką zmianę za zbędną.

### **4.2.1. ARGUMENTY ZA ROZSZERZENIEM DOKTRYNY FIRST SALE**

W dokumencie tym zostają zauważone liczne korzyści dla konsumentów i społeczeństwa jako całości we wprowadzeniu doktryny *first sale* także w odniesieniu do utworów w formie niematerialnej. Korzystający legalnie z utworów mogliby sprzedawać je kolejnym użytkownikom bez konieczności uzyskiwania zgody podmiotu praw autorskich. Umożliwiłoby to stworzenie sklepów z „używanymi” plikami, które mogłyby być sprzedawane za niższą cenę, co ułatwiłoby dostęp do utworów przez osoby ze wszystkich klas społecznych. Kolejnym argumentem jest fakt zwiększenia wartości początkowej utworu z uwagi na możliwość późniejszej odsprzedaży, a co za tym idzie – większa chęć użytkowników do aktualizowania swoich zbiorów z uwagi na pokrycie części kosztów zakupu przez sprzedaż starych utworów.

W White Paper wskazano, że pozytywnym rezultatem rozszerzenia doktryny wyczerpania prawa na utwory w postaci cyfrowej byłaby większa możliwość ocalenia dzieł ważnych w historii dla przyszłych pokoleń, albowiem utwory cyfrowe nie ulegają zniszczeniu z uwagi na czas i miejsce przechowywania. Kolejnym z atutów jest podniesienie poziomu ochrony prywatności, uniemożliwianie scentralizowanego śledzenia nabywców dzieł. Zauważono, iż kupowanie utworów od konkretnego podmiotu wiąże się z mniejszą możliwością zachowania anonimowości niż zakup od przypadkowych, kolejnych właścicieli danego dzieła.

Podczas dyskusji podkreślano, że duże korzyści we wprowadzeniu wyczerpania prawa co do treści cyfrowych widziałyby instytucje społeczne, takie jak biblioteki. W związku z brakiem odpowiednich regulacji w prawie i specyfiką doktryny *first sale* w Stanach Zjednoczonych korzystają one ze zbiorów multimedialnych na podstawie umów z podmiotami praw autorskich, co niejednokrotnie rodzi duże problemy<sup>53</sup>. Pewne kwestie są

---

<sup>53</sup> W Polsce działalność bibliotek opiera się na regulacji z art. 28 pr. aut.

jedynie łagodzone poprzez szerszą niż w prawie polskim konstrukcję dozwolonego użytku (*fair use*)<sup>54</sup>.

Biblioteki, jako instytucje spełniające ważne społecznie funkcje i dostępne wszystkim obywatelom, powinny mieć zagwarantowane szczególne w stosunku do innych użytkowników warunki korzystania z utworów. Obecny stan prawny nie realizuje tego założenia. Co więcej, na co wskazują przedstawiciele instytucji kultury, biblioteki, jako nabywcy pod innymi warunkami niż osoby prywatne, napotykać czasem trudności w dostępie do e-booków: w ich zakupie i korzystaniu, są obejmowani nadmiernie wysokimi kosztami uzyskania licencji i jej surowymi ograniczeniami. Pojawił się problem jak instytucje te mają traktować e-booki i jak ograniczać dostęp do nich – czy jak poprzednio: jedna kopia, jeden użytkownik (jak książki drukowane), czy może wielu użytkowników jednej kopii. Warunki te zależne są każdorazowo od postanowień umownych, co niejednokrotnie sztucznie ogranicza dostęp do nich ze względu na autonomię decydowania w tym zakresie podmiotów praw autorskich.

W dokumencie zostaje zauważone, że możliwość korzystania z e-booków w bibliotekach niesie za sobą olbrzymie korzyści. Książki nie zużywają się, ich użytkownicy mogą dokonywać wypożyczenia i zwrotu książki na odległość, istnieje możliwość korzystania z jednej książki jednocześnie przez nieograniczoną ilość użytkowników. Mimo owych istniejących w rzeczywistości możliwości, uprawnieni z praw autorskich ograniczają zakres licencji z uwagi na kwestie ekonomiczne.

Uczestnicy dyskusji w tej sprawie wskazują również duże podobieństwo sytuacji sprzedaży fizycznej kopii utworu i jego cyfrowego odpowiednika i brak powodów różnicowania sytuacji prawnej ich nabywcy. Skutkiem tak unormowanej prawnie struktury jest brak rynku wtórnego tych produktów.

#### **4.2.2. ARGUMENTY PRZECIWKO ROZSZERZENIU DOKTRYNY FIRST SALE**

Znalazła się również wśród uczestników dyskusji duża grupa osób postulujących brak potrzeby zmian w tej dziedzinie. Nieobowiązywanie w chwili obecnej zasady *first sale* w odniesieniu do nośników niematerialnych wykształciło specyficzne formy działania sprzedawców mające na celu zachęcenie potencjalnych nabywców utworów w formie cyfrowej do skorzystania z ich oferty zamiast zakupu nośnika materialnego. Sprzedawcy

---

<sup>54</sup> W prawie polskim dozwolony użytek odnosi się wyłącznie do utworów rozpowszechnionych, *fair use* obejmuje natomiast również dzieła wcześniej niepublikowane. Konstrukcja *fair use* opiera się na uczciwym i zasadnym korzystaniu z dzieła w celach niekomercyjnych, brak jest sformalizowanych i sztywnych kryteriów korzystania z utworu na tej podstawie w porównaniu do tych znajdujących się w polskiej ustawie.

utworów on-line często proponują możliwość skorzystania z próbnej wersji usługi przed jej zakupem, używania zakupionego pliku na wielu urządzeniach czy zakupu jedynie fragmentu utworu. Daje to konsumentom większą i bardziej precyzyjną możliwość wyboru sposobu skorzystania z oferty. Zauważony zostaje także fakt, iż kupujący często nie są zainteresowani posiadaniem rzeczy na zawsze (np. oglądniętych filmów czy przeczytanych książek), lecz korzystniejszą ceną.

Uprawnieni z tytułu praw autorskich podkreślają, że wprowadzenie zmian w doktrynie wyczerpania prawa zmusiłoby ich do zaprzestania wyżej wymienionych praktyk, ograniczenia możliwości korzystania z utworu, narzucając jeden model każdemu odbiorcy. Przede wszystkim jednak byłoby to przyczyną wzrostu cen „oryginalnych” utworów, gdyż rynek towarów używanych stałby się nieprzezwyciężalną konkurencją. Zgodnie wszakże z ich opinią rynek „używanych” utworów cyfrowych spowoduje dużą rywalizację na rynku z nieużywanymi kopiami utworów, wręcz wyprze go. Będzie to miało wpływ na przenoszenie praw autorskich bez otrzymywania przez ich właścicieli jakiegokolwiek wynagrodzenia za ich prace wobec wyczerpania prawa do „używanych” utworów. Z drugiej jednak strony grupy społeczne uznają obawy uprawnionych z praw autorskich za część procesu wprowadzania nowości na rynek, przez który każda przewidywana zmiana prawa musi przejść.

Zastanawiająca dla uczestników debaty, co zostało podkreślone w White Paper, jest możliwość zastosowania rozwijających się technologii w celu ochrony praw autorskich przy założeniu wprowadzenia doktryny *first sale* w stosunku do treści cyfrowych. Technologia warunkująca przeniesienie prawa tylko po usunięciu własnej kopii przy jej zbyciu została uznana przez komentatorów za konieczną część rozwiązania rzeczzonego problemu. Niemniej technologia ta w chwili obecnej oceniana jest jako przestarzała, nieskuteczna i nierozwiązująca problemu. W związku z czym stwierdzono brak wystarczających zabezpieczeń technologicznych chroniących podmioty praw autorskich przy wyczerpaniu prawa w odniesieniu do utworów w formie niematerialnej.

#### **4.3. WNIOSKI DEBATY**

Po rozważeniu wyżej przedstawionych argumentów grupa robocza Departamentu Handlu ds. Polityki Internetu (The Department of Commerce, Internet Policy Task Force) konkludowała, iż wprowadzenie zmian miałoby niekorzystny wpływ na obecne funkcjonowanie rynku, który wykształcił już niezbędne do prawidłowego funkcjonowania formy zastępujące bądź posiadające dodatkowe zalety, rewanżujące brak możliwości odsprzedaży utworu. Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty, stwierdzono, że usprawnienie

istniejącego stanu spowoduje mniejsze straty i pociągnie za sobą kolejne korzyści w porównaniu do sytuacji zmiany prawa i rozszerzenia doktryny wyczerpania prawa w środowisku cyfrowym.

## **5. WNIOSKI I PROGNOZY**

Uważam, że konstrukcja wyczerpania prawa w Unii Europejskiej powinna podążać za stanem rozwoju technologicznego. Tak jak przed paroma laty prawodawca UE być może nie przypuszczał, że „w przyszłości programy komputerowe będą udostępniane on-line”<sup>55</sup>, dziś na podstawie wydanego orzeczenia<sup>56</sup> zezwala na obrót niematerialnymi nośnikami programów komputerowych.

Współczesna doktryna i orzecznictwo wobec obowiązującego stanu prawnego może jedynie interpretować istniejące przepisy ze świadomością braku istnienia lub niskiego rozwoju niektórych dziedzin technologii w momencie stanowienia prawa (jak miało to miejsce w przypadku programów komputerowych). Ustawodawca unijny musi jednak liczyć się z tym stanem faktycznym i formułować akty w sposób odpowiedzialny, zwracając uwagę na ich skutki prawne wobec zmieniającego się otoczenia. Być może to jeszcze nie czas na gruntowne zmiany prawne, czego dowodzą wyniki dyskusji w ramach przygotowywania dokumentu White Paper, albowiem istnieją mechanizmy zabezpieczające interesy zarówno uprawnionych z praw autorskich, jak i korzystających z utworów na innej podstawie prawnej. Pozwalają one w chwili obecnej na stabilne funkcjonowanie prawa. Jakkolwiek moim zdaniem nieuniknione wydaje się wystąpienie w przyszłości sytuacji, w której zmiana ta będzie konieczna. Nastąpić to może w momencie, kiedy postacie cyfrowe utworów będą znacząco wypierać z rynku ich materialne postacie, które będą stawać się wówczas zbędne. Wydaje się, że w chwili obecnej takie zjawisko nie ma jeszcze miejsca, wobec czego konkluzję wynikającą z White Paper należy uznać za uzasadnioną.

\* \* \*

---

<sup>55</sup> K. Sztobryn, *Zasada wyczerpania prawa a sprzedaż programu komputerowego on-line*, „Głosa – Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” 2014, nr 2 (159), s. 79. Autorka zauważa, że w raporcie Komisji Europejskiej w sprawie implementacji i skutków dyrektywy 91/250/EWG, która poprzedza obowiązującą dyrektywę 2009/24/WE, zostało zaznaczone, że wyczerpanie prawa dotyczy wyłącznie nośników materialnych.

<sup>56</sup> Cytowany wyżej Wyrok z 3 lipca 2012 r., C128/11 UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.

## **The first sale doctrine in the Internet - the European Union regulations and assessment needs to change rules in the context of the White Paper on Remixes, First Meeting, and Statutory Damages of 2016.**

**Summary:** The first sale doctrine in the Internet has become in front of the fast technic development the much talked-about topic. The author of the paper concentrate the analyze on the valid legal position and case law of the European Union with reference to the first sale doctrine on the digital copies. First of all are taken into consideration Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society and Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer programs but also Judgment of the court in Case C-128/11, UsedSoft. The conclusion based on White Paper is an objective public opinion about need for change in first sale understanding in U.S.A. It allows to come to the conclusion that valid legal position is now sufficient to make digital copies market correct working.

**Key words:** copyright law, European Union law, intellectual property law, the first sale doctrine



Izabela Drożdż, Konrad Sączek\*

## Dozwolony użytek osobisty w Internecie a problem torrentów

### Streszczenie

Problematyka artykułu dotyczy zakresu możliwości stosowania dozwolonego użytku wynikającego z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z powszechnym korzystaniem z programów typu peer-to-peer. W artykule został przedstawiony mechanizm działania wybranych programów p2p ze wskazaniem ich specyfiki dotyczącej kwestii prawnych. Została w nim ponadto opisana instytucja dozwolonego użytku ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w społeczeństwie informacyjnym, najnowszych regulacji i orzecznictwa. Autorzy wskazują również na zagrożenia wynikające z korzystania z torrentów, w szczególności w odniesieniu do roszczeń cywilnych i odpowiedzialności karnej.

**Słowa kluczowe:** dozwolony użytek, prawo własności intelektualnej, Internet, p2p

### 1. *OGólne uwagi dotyczące problematyki korzystania z programów peer-to-peer*

W XXI wieku korzystanie z Internetu stało się zjawiskiem globalnym. Następstwem tego jest kreowanie się coraz to nowych, nieznanych i niespotykanych dotąd problemów prawnych. Jedynym z nich jest niewątpliwie kwestia korzystania z programów *peer-to-peer* („równy z równym”), które służą do „ściągnięcia” plików. Zapewne każdy z nas spotkał się w sieci z tzw. *torrentami*, a większość z nas pobrała w ten sposób pliki muzyczne, filmy lub gry. Z *torrentów* korzystają miliony osób. Lecz ilu z nas wie na czym polega

---

\* Autorka jest magistrem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i studentką filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autor jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

funkcjonowanie tychże programów i czy używając ich, jesteśmy bezkarni w świetle prawa? W większości opinii prawnych czy komentarzy wskazuje się ogólnikowo, że pobieranie plików z sieci jest dozwolone, natomiast dopiero ich udostępnianie wiąże ze sobą negatywne konsekwencje.

Przedmiotem omówienia będzie problematyka legalności korzystania z tego typu instrumentów. W pierwszej kolejności zostanie podjęta próba określenia, czym są programy typu p2p, a także kwestia zasad i sposobów ich funkcjonowania. Następnie przedstawione zostanie tło prawne – a więc wszelkie kwestie legalności tego typu programów, pozwalających na ściąganie plików z Internetu, w oparciu o instytucję dozwolonego użytku.

## **2. Czym właściwie są torrenty?**

*Torrenty* to pliki, które są używane w sieciach typu *peer-to-peer*. Sieci *peer-to-peer* stanowią „model komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia, w odróżnieniu od architektury klient–serwer. W sieciach p2p każdy węzeł sieci zwany hostem, to znaczy komputer użytkownika, może jednocześnie pełnić rolę klienta i serwera. W najpopularniejszej implementacji modelu p2p, jaką są programy do wymiany plików w Internecie, każdy host spełnia rolę serwera, przyjmując połączenia od innych użytkowników sieci oraz klienta, łącząc się i wysyłając lub pobierając pliki z innych hostów działających w tej samej sieci p2p. Wymiana plików jest prowadzona bezpośrednio pomiędzy hostami”<sup>1</sup>. Mówiąc słowami zrozumiałymi dla przeciętnego odbiorcy, chodzi o to, że gdy korzystamy z programu typu p2p i chcemy pobrać wybrany przez nas plik, stajemy się użytkownikami tej sieci i pobieramy dany plik wprost z komputerów innych jej użytkowników. Należy jednakże pamiętać, że najczęściej wiąże się to umożliwieniem innym uczestnikom tego systemu pobierania plików również z naszych komputerów. Od początku istnienia sieci Internet, tj. od lat 60. ubiegłego wieku powstało wiele programów typu p2p, m.in.: IRC, Napster, Audiogalaxy, Gnutella, Fast Track, Direct Connect, eDonkey, Bittorrent, Skype<sup>2</sup>. Należy wspomnieć, że pierwszym z nich był Napster, który rozpoczął działalność w 1999 roku w celu umożliwienia kopiowania plików muzycznych mp3. Zdobył on wielką popularność przede wszystkim dzięki łatwości obsługi i zasobie plików, jednakże już po roku działalności perkusista zespołu Metallica, Lars Ulrich, wytoczył sprawę przeciw Napsterowi, a za nim poszli kolejni artyści i wytwórnie fonograficzne, co doprowadziło do

---

<sup>1</sup> <https://pl.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer>, [dostęp: 25.06.2016 r.].

<sup>2</sup> <http://alterweb.pl/-peer-to-peer-definicja-historia-powstania-i-wplyw-na-rozwoj-internetu-cz-2>, [dostęp: 25.06.2016 r.].

przekierowania działania Napstera w formę aplikacji odpłatnej<sup>3</sup>. Wskazuje się, że to właśnie muzyka i możliwość jej darmowego pobierania była główną przyczyną powstania programów p2p<sup>4</sup>. Jak wiemy, dzięki programom typu p2p obecnie możemy pobrać praktycznie wszystko: od zajmujących niewiele pamięci masowej ebooków, aż po wielkie pliki gier komputerowych. Wyróżnić można wiele podziałów programów *peer-to-peer*, m.in. ze względu na posiadania centralnego serwera lub ze względu na kontynuację *downloadingu* w zależności od aktywności innych uczestników. Jedynym relevantnym podziałem w związku z tematem niniejszego artykułu jest selekcja ze względu na wymuszanie jednoczesnego udostępniania utworów podczas pobierania plików. Wbrew wiedzy przeciętnego użytkownika korzystanie z programów p2p nie zawsze musi łączyć się z jednoczesnym udostępnianiem pliku. Jak wskazuje Jakub Chwalba, programy p2p według tego kryterium można sklasyfikować na programy:

- „Porcjujące”, które symultanicznie udostępniają pobrane już fragmenty „ściąganych” plików (eMule, eDonkey2000, BitTorrent, GoKadCek); samo pobieranie za ich pomocą nie jest możliwe;
- Programy, które technicznie nie wymuszają udostępniania plików. Program umożliwia pobieranie bez udostępniania, jednak aby go faktycznie pobierać, należy się podłączyć do serwera, z kolei administratorzy tych serwerów wymagają najczęściej udostępniania pewnej kategorii plików w określonej liczbie (DirectConnect);
- Programy, które w ogóle nie wymagają udostępniania plików (Kazaa), albo programy, które wprawdzie wymagają udostępniania, ale użytkownikowi pozostawiają możliwość wyboru plików, jakie udostępni, i może to być np. własna twórczość lub utwory na licencjach otwartych<sup>5</sup>. Początkowo program Kazaa był bardzo popularny, jednakże przez mały zasób plików, związany właśnie z brakiem przymusu udostępniania przez każdego z jego użytkowników, stał się nieefektywny i zmalał na znaczeniu, zdominowany przez eMule czy BitTorrent. Część użytkowników programów p2p pragnie wyłącznie pobierać utwory bez udostępniania swoich plików. Często starają się oni ograniczyć prędkość udostępniania (*upload*), wyłączając program zaraz po pobraniu lub używają specjalnych modów (zmodyfikowane wersje klientów). Użytkownicy tacy nazywani się *leecherami* (z ang.

---

<sup>3</sup> <http://www.businessinsider.com/napster-is-finally-dead-heres-a-look-back-at-what-happened-2011-10>, [dostęp: 25.06.2016 r.].

<sup>4</sup> <http://alterweb.pl/-peer-to-peer-definicja-historia-powstania-i-wplyw-na-rozwoj-internetu-cz-1>, [dostęp: 25.07.2016 r.].

<sup>5</sup> J. Chwalba, *Korzystanie z programów peer-to-peer a dozwolony użytek prywatny w prawie autorskim*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2008, nr 2 (102).

pijawka). Reakcją na tego typu działania są programy antyleechingowe czy chociażby specjalne “premie”, m.in. w programie eMule: im więcej użytkownik udostępnia utworów, tym “wyżej” znajduje się w kolejce do pobrania i “ściąga” pliki z większą prędkością. Należy wszelako pamiętać, iż nawet ustawienie *uploadu* na jak najmniejszy transfer danych dalej stanowi karalne udostępnianie, a wyłączenie programu od razu po pobraniu utworu nie niweczy wcześniejszego jednoczesnego dzielenia się plikiem.

### **2.1 Alternatywa dla p2p? – peer-to-mail (p2m)**

Konkurencję dla programów *peer-to-peer* stanowią programy *peer-2-Mail* (w skrócie p2m) – “technologia wymiany plików opierająca się o wykorzystanie kont pocztowych jako miejsca ich przechowywania”<sup>6</sup>. Programy p2m umożliwiają masowe zakładanie kont pocztowych. Mechanizm działania niniejszych programów znacząco różni się od *torrentów*. Użytkownik umieszcza plik w formie załącznika do wiadomości e-mail na specjalne konta pocztowe, po czym podaje zainteresowanym dane niezbędne do zalogowania się na niniejsze konto tzw. hashcode. Konta te działają jako e-dyski<sup>7</sup>. Jako zalety tego rozwiązania wskazuje się m.in. szybkość transferu i możliwość pobrania pliku w każdym czasie bez zależności od aktywności osoby, która go udostępniła, ponieważ plik ten jest pobierany bezpośrednio z konta pocztowego, a nie od udostępniającego. Jednak zastosowanie programów p2m przynieść może pożądane skutki jedynie w stosunku do osób objętych zakresem art. 23 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych<sup>8</sup>; w takim przypadku udostępnianie mieściłoby się w ramach dozwolonego użytku i byłoby legalne, zaś działanie przez programy p2m wobec nieznanych odbiorców i udostępnianie im zasobów (nielegalne) nie będzie mogło stanowić alternatywy dla programów p2p ze względu na utrudnienia związane z potrzebą przekazywania sobie haseł czy braku prostych wyszukiwarek pożądanych plików. Przykładowe programy p2m to: Durie, FastDow, Letty, MoorHunt, Peer2Mail.

## **3. Wybrane znane serwisy udostępniające utwory**

### **3.1. Kinomaniak**

---

<sup>6</sup> <https://pl.wikipedia.org/wiki/Peer2Mail>, [dostęp: 24.06.2016 r.].

<sup>7</sup> <http://www.dobreprogramy.pl/Czy-technologie-P2M-pozwala-na-zgodne-z-prawem-sciaganie-plikow,News,11401.html>, [dostęp: 24.06.2016 r.].

<sup>8</sup> Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.

Pierwszym serwisem udostępniającym filmy i seriale był Kinomaniak.tv. Został on zlikwidowany z początkiem 2014 roku. Okazało się bowiem, że domena nie posiadała praw autorskich do udostępnianych programów<sup>9</sup>. Niejako w miejsce tego serwisu powstał Kinoman.tv, strona internetowa tożsama pod względem szaty graficznej oraz udostępnianych filmów i seriali z Kinomaniak.tv. W przeciwieństwie jednak do tej drugiej witryny jest ona całkowicie legalna, ponieważ właściciele serwisu działają na podstawie legalnych umów z producentami filmów i seriali przez nich udostępnianych.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o tym, iż do momentu wejścia w życie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 kwietnia 2014 roku C-435/12 dla użytkowników nie miało znaczenia, czy korzystają oni z utworów mających źródło legalne, czy nielegalne. Wyrok ustanowił wymóg konieczności różnicowania legalności korzystania z utworów w zależności od ich pochodzenia. Wszelkie używanie utworów, których źródło jest nielegalne, samo w sobie stanowi naruszenie prawa, za co odpowiedzialność ponosi bezpośrednio zainteresowany. Jest to uregulowanie stosunkowo restrykcyjne z uwagi na to, że sam zainteresowany często nie posiada wiedzy lub ma trudności w jej nabyciu na temat tego, czy dane źródło funkcjonuje w sposób legalny, czy nie. Przerzucenie całej odpowiedzialności na użytkownika, często po prostu nieświadomego, wydaje się być nieuzasadnione.

### **3.2. Spotify**

Spotify to serwis muzyczny założony w 2006 roku, działający jako medium strumieniowe, dziś dostępne na komputerach, tabletach, komórkach, wyceniany na kilkanaście miliardów dolarów. Dostępny jest zarówno w wersji darmowej (z reklamami i ograniczeniami na smartfony), jak i w wersji premium, gdzie dostęp do bogatej bazy muzycznej (ponad 20 milionów utworów z całego świata) w Polsce kosztuje 19,99 zł miesięcznie. Serwis Spotify jest świetną odpowiedzią na walkę z piractwem przy jednoczesnych niskich kosztach użytkowania, gdzie po prostu nie opłaca się pobierać muzyki z programów typu p2p. Serwis działa w pełni legalnie, podobnie jak Youtube, gdzie artyści otrzymują wynagrodzenie za każde odtworzenie ich utworu, a przed udostępnieniem tejsze twórczości podpisane są odpowiednie umowy z wytwórniami płytowymi. Szacuje się, że obecnie ze Spotify korzysta już ponad 70 milionów użytkowników na całym

---

<sup>9</sup> <http://film.onet.pl/wiadomosci/zamknieto-serwis-kinomaniak-tv/qwchd>, [dostęp: 25.06.2016 r.].

świecie<sup>10</sup>. Jak widać, mechanizm działania serwisu Spotify jest zdecydowanie rozsądniejszy od chociażby wcześniej wspomnianego programu Napster i nie narusza niczych praw.

### **3.3. Netflix**

Netflix to największa wypożyczalnia filmów DVD na świecie, która za stałą opłatą oferuje wypożyczanie dzieł filmowych za pomocą mediów strumieniowych. Podbiła większość państw na świecie – poza Chinami, Koreą Północną, Syrią i Krymem<sup>11</sup>. Netflix jest firmą legalną, ponieważ działa w oparciu o umowy licencyjne z producentami danych filmów, seriali. Podobnym do Netflixu narzędziem jest VOD, czyli “wideo na życzenie”, który stanowi usługę umożliwiającą oglądanie filmów, seriali w wybranym przez użytkownika czasie, późniejszym niż czas emisji. VOD obejmuje wszystkie audycje nadawane publicznie. Korzystanie z tej usługi może odbywać się za jednorazową opłatą (najczęściej użytkownik ma wtedy prawo do jednej, określonej pozycji), lub za abonamentem, który umożliwia odbiorcom stały dostęp do określonej ilości audycji.

### **3.4. Rapidshare**

Kolejnym serwisem wartym wspomnienia jest istniejący do 2015 roku RapidShare, pozwalający na legalny hosting plików. Był jeden z największych serwisów tego typu na świecie. Początkowo oferował usługi płatnie i nieodpłatnie, jednak od 1 lipca 2014 roku zmieniły się zasady działania serwisu, który usługi zaczął świadczyć jedynie za opłatą<sup>12</sup>.

## **4. Charakterystyka instytucji dozwolonego użytku**

Art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza instytucję dozwolonego użytku osobistego, która pozwala na nieodpłatne korzystanie z rozpowszechnionego utworu bez zezwolenia twórcy. Zakresem dozwolonego użytku objęte jest sporządzanie kopii filmów, utworów muzycznych, kserowanie publikacji oraz ściąganie plików z Internetu, co też stanowi główny przedmiot zainteresowania naszej pracy. W zakresie własnego użytku osobistego znajduje się ponadto korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez osoby pozostające w związku osobistym (pokrewieństwo,

---

<sup>10</sup> <http://www.komputerswiat.pl/centrum-wiedzy-konsumenta/audio/wszystko-o-strumieniowaniu-muzyki/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-spotify.aspx>, [dostęp: 25.06.2016 r.].

<sup>11</sup> <https://pl.wikipedia.org/wiki/Netflix>, [dostęp: 25.06.2016 r.].

<sup>12</sup> <https://pl.wikipedia.org/wiki/RapidShare>, [dostęp: 26.06.2016 r.].

powinowactwo, stosunek towarzyski) z osobą „bezpośrednio” korzystającą z rozpowszechnionego utworu.

Ustawa nie określa celu, któremu służyć ma dozwolony użytek osobisty, przyjmuje się więc, że mogą być to cele rozrywkowe, kolekcjonerskie, naukowe, archiwalne<sup>13</sup>. Nie powinny obejmować z kolei realizacji celów związanych z propagowaniem działalności gospodarczej<sup>14</sup> oraz celów komercyjnych<sup>15</sup>.

Korzystanie z utworów w granicach dozwolonego użytku ograniczone zostało regułami, określonymi w art. 34 oraz art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po pierwsze, korzystanie z dozwolonego użytku możliwe jest tylko wtedy, gdy uprzednio wskazany zostanie twórca utworu – jego imię i nazwisko, a także źródło, z którego pochodzi utwór. Warto w tym miejscu zauważyć, iż obowiązek wskazania twórcy znajduje uregulowanie na poziomie międzynarodowym. Art. 10 ust. 3 Konwencji berneńskiej<sup>16</sup> przewiduje bowiem obowiązek podania źródła i nazwiska autora „jeżeli o nazwisko jest zamieszczone w źródle”, zaś art. 10 bis wskazuje, że „zawsze jednak powinno być wyraźnie wskazane źródło, obowiązek ten powinien być usankcjonowany przez ustawodawstwo państwa, w którym żąda się ochrony”. Naruszenie tego obowiązku przekreśla możliwość korzystania z utworów w sposób legalny, a tym samym stanowi naruszenie prawa.

Ponadto dozwolony użytek nie powinien naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy, co potwierdza art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Normalnemu korzystaniu z utworu zagrażają działania powodujące brak możliwości dalszej eksploatacji dzieła. Natomiast przez zachowania godzące w słuszny interes twórcy należy rozumieć takie posunięcia, które mogą przynieść nieuzasadniony uszczerbek prawowitym interesom autora<sup>17</sup>. Oba te pojęcia są stosunkowo płynne i nieostre, a w związku z tym okoliczność, czy doszło do naruszenia którejś z wskazanych wyżej przesłanek, należy oceniać na kanwie konkretnego stanu faktycznego.

---

<sup>13</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2013, s. 239.

<sup>14</sup> Wyrok SA w Warszawie z 30 października 1991 r., I ACr 436/91.

<sup>15</sup> K. Gienas, [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014, s. 191.

<sup>16</sup> Dz. U. 1934 Nr 27 Poz. 213

<sup>17</sup> E. Traple, *Komentarz do art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, LEX, Warszawa 2011, akapit 2 i 3.

Należy pamiętać również o tym, że w zakresie użytku osobistego nie mieszczą się jakiekolwiek czynności polegające na korzystaniu, które związane są z rozpowszechnianiem utworu, czego przykładem jest udostępnianie utworów w ramach sieci p2p, które „wymuszają” udostępnianie utworów innym użytkownikom<sup>18</sup>.

#### **4.1. Zakres przedmiotowy prawa do dozwolonego użytku osobistego**

Dozwolony użytek obejmuje wszystkie utwory poza określonymi ustawowo wyjątkami. Regulacja dozwolonego użytku przewiduje wyłączenia przedmiotowe w stosunku do kilku kategorii utworów. Do pierwszej z nich należą utwory architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne, z tym że owo wyłączenie dotyczy jedynie budowania na wzór cudzego utworu architektonicznego. Kolejną kategorię utworów nieobjętych prawem dozwolonego użytku są elektroniczne bazy danych. Polski ustawodawca przewidział jednak wyjątek: dozwolony użytek osobisty elektronicznych baz danych jest możliwy w zakresie korzystania z twórczych baz dla własnego użytku naukowego, niezwiązanego z celem zarobkowym. W trzeciej kolejności, na podstawie przepisu szczególnego art. 77 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykluczone jest stosowanie dozwolonego użytku osobistego do programów komputerowych; owa ostatnia regulacja powstała w związku z dyrektywą unijną 2009/24/WE<sup>19</sup>.

#### **4.2. Zakres podmiotowy dozwolonego użytku osobistego**

Prawo dozwolonego użytku skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych, o czym przesądza charakter znamion określonych w art. 23. Korzystanie wszak z chronionego prawnie utworu odbywać ma się „w zakresie własnego użytku osobistego”. Dla możliwości korzystania z dozwolonego użytku nie ma znaczenia stopień zdolności do czynności prawnych<sup>20</sup>. Dozwolony użytek, co już zostało wyżej wspomniane, nie odnosi się do osób prawnych oraz ich organów, w skład których wchodzi osoby fizyczne, jak i „ułamnych” osób prawnych; nie obejmuje ponadto tak zwanego korzystania „mieszanego” w kręgu składającym się z osób fizycznych i prawnych<sup>21</sup>. Wydaje się to uzasadnione z uwagi na cel instytucji. W swoim założeniu obejmować miała ona indywidualne, jedynie osobiste korzystanie z utworów.

---

<sup>18</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2013, s. 240-241.

<sup>19</sup> Dz. Urz. UE (L 111/16).

<sup>20</sup> S. Stanisławska-Kloc, *Komentarz do art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, [w:] D. Flisak, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, LEX, Warszawa 2015, akapit 8.

<sup>21</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2013, s. 185.



Ustawa przewiduje jednakże możliwość korzystania z chronionych prawnie utworów przez osoby, które pozostają w związku osobistym z osobą bezpośrednio korzystającą. Beneficjentami dozwolonego użytku będą wobec tego również określone grupy osób fizycznych. Ustawa nie definiuje pojęcia „związku osobistego”, jakkolwiek wskazuje, że może on wynikać w szczególności z więzów pokrewieństwa, powinowactwa oraz stosunku towarzyskiego. Są to powiązania o charakterze ściśle emocjonalnym, trwałym, a przede wszystkim rodzące relacje bliskości i zaufania. Definicja legalna pokrewieństwa zawarta została w art. 61 ind. 7 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego<sup>22</sup>, a definicja powinowactwa – w art. 61 ind. 8 tej ustawy. Dozwolony użytek nie jest jednakowoż ograniczony do osób pozostających w określonej linii czy określonym stopniu pokrewieństwa, czy to powinowactwa. Ma zastosowanie do osób, które po pierwsze pozostają w związku pokrewieństwa/powinowactwa, a po drugie – w związku osobistym z osobą bezpośrednio korzystającą<sup>23</sup>. Najwięcej trudności interpretacyjnych nasuwa pojęcie „stosunku towarzyskiego”, które w naszym systemie prawnym nie zostało zdefiniowane, natomiast sięgnięcie do znaczenia, jakie przypisuje się mu w języku potocznym, nie prowadzi do jednoznacznej wykładni. Relacje towarzyskie cechują się zmienną częstotliwością, są nietrwałe, płynne, często oparte na, rzec by można, czysto „hedonistycznych” więzach. Spotkania towarzyskie to nierzadko sytuacje, w których udział biorą przypadkowe osoby. W związku z tym najrozsądniej będzie uznać, że rozstrzygnięcie, czy mamy do czynienia ze stosunkiem towarzyskim mającym charakter związku osobistego, powinno dokonywać się na gruncie konkretnego stanu faktycznego, a jakkolwiek próba definicji tego pojęcia będzie nie tyle nieostra, co niecelowa. Ponadto należy wziąć pod uwagę problem odróżnienia stosunków nawiązywanych bezpośrednio od coraz częstszych tzw. kontaktów pośrednich. Jak słusznie wskazuje Piotr Wasilewski: „Rozwój technologiczny zmusza do uwzględnienia również nowych sposobów nawiązywania relacji z innymi osobami, w szczególności takich jak portale społecznościowe lub programy służące wymianie plików (*Peer-to-Peer*), takie jak np. eMule lub KaZaa. Zasadniczo należałoby uznać, że udostępnianie utworów poprzez prywatne konto założone na portalu społecznościowym, dostępne wyłącznie dla zamkniętego kręgu «znajomych», objęte będzie domniemaniem faktycznym istnienia «stosunku towarzyskiego». Jeżeli bowiem użytkownik takiego portalu ma możliwość moderowania kręgu «znajomych», a nierzadko nawet limitowania także w tym gronie kręgu osób, dla których dostępne są konkretne treści, to trudno uznać, że osoby te nie są mu w pewien sposób bliskie (uprzywilejowane). Nie da się współcześnie nie docenić rewolucji, jaką w życiu towarzyskim wprowadził Internet.

---

<sup>22</sup> Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59.

<sup>23</sup> S. Stanisławska-Kloc, *Komentarz do art. 23 ustawy...*, akapit 9.

Domniemanie to jest oczywiście obalalne i nie rozciąga się moim zdaniem np. na osoby, które zostały poznane wyłącznie poprzez Internet i z którymi korzystający utrzymuje wyłącznie kontakty *wirtualne*, jak też inne przygodnie poznane osoby (np. poprzez czat lub komunikatory) lub dawnych znajomych (np. z lat szkolnych), z którymi aktualnie nie utrzymuje żadnych kontaktów poza sporadyczną wymianą komunikatów elektronicznych<sup>24</sup>.

Wyliczenie kategorii związków osobistych z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ma charakter jedynie przykładowy, o czym przesądza sformułowanie „w szczególności”. Uznać w związku z tym należy, że kategoria związków osobistych ma charakter otwarty, a poza tymi przykładowymi ustawowymi kategoriami znajdują się relacje konkubinatu, narzeczeństwa, partnerstwa.

Spełnienie wszystkich wyżej wskazanych przesłanek ustawowych (między innymi sytuacji, gdy beneficjentem dozwolonego użytku jest osoba fizyczna lub grupa osób powiązana związkiem osobistym, utwór nie jest objęty wyłączeniem przedmiotowym, beneficjent nie narusza słusznego interesu twórcy ani normalnego korzystania z utworu itd.) nie warunkuje jednak możliwości legalnego pobrania pliku. W związku z ostatnim orzeczeniem TSUE wprowadzona została kolejna przesłanka warunkująca możliwość legalnego korzystania z cudzego utworu. Wszakże w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 kwietnia 2014 roku (sygnatura C-435/12), uznano, iż w perspektywie legalności bądź nielegalności korzystania z cudzych utworów zasadnicze znaczenie ma, czy źródło, z którego pochodzi dany utwór, jest legalne. Zgodnie z tym orzeczeniem zakresem legalnego korzystania z cudzych utworów nie jest objęte takie korzystanie, którego źródłem jest nielegalny serwis. Trybunał uznał, że pogląd dotychczasowy wspierał obrót nielegalnymi, piracko zdobytymi utworami, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia sprzedaży i obrotu legalnymi utworami, a także do wyrządzenia szkody twórcom utworów.

Należy zgodzić się z M. Czerniawskim, że podstawowym problemem w związku z wydanym przez TSUE wyrokiem jest kwestia odpowiedzialności użytkowników, którzy „mimo dochowania należytej staranności nie są w stanie ustalić, czy utwór, z którego chcą skorzystać (...) został rozpowszechniony legalnie. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład gdy użytkownik Internetu nie jest w stanie prześledzić wszystkich ogniw łańcucha

---

<sup>24</sup> P. Wasilewski, *Przejście autorskich praw majątkowych i dozwolony użytek chronionych utworów. Komentarz do art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, LexisNexis, Warszawa 2012.

użytkowników, którzy udostępniali sobie konkretny plik wcześniej"<sup>25</sup>. A zatem, co już wyżej zostało wskazane, nieuzasadnione wydaje się być przeniesienie całej odpowiedzialności na konkretnego użytkownika, któremu w większości sytuacji nie będzie możliwe przypisanie winy za tego typu naruszenie.

## **5. Odpowiedzialność użytkowników torrentów**

Przyjrzyjmy się zatem bliżej zasadniczej kwestii dla naszej pracy, a mianowicie odpowiedzialności z tytułu korzystania z *torrentów*. Osoby korzystające z takich programów p2p, które podczas "ściągnięcia" utworu jednocześnie udostępniają pliki innym użytkownikom (czyli *de facto* większość programów p2p, co zostało wskazane w poprzedniej części omówienia) i jeśli owe udostępniane pliki nie są objęte licencją na zasadzie *open content*, narażają się na odpowiedzialność cywilną i karną z tego tytułu.

### **5.1. Odpowiedzialność cywilna**

Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”. Działania osób trzecich nie mieszczące się w granicach dozwolonego użytku opisanego w art. 23 tejże ustawy naruszają prawa twórcy, w związku z czym przysługują mu roszczenia opisane w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli przede wszystkim roszczenia o zaniechanie naruszenia, usunięcie skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia<sup>26</sup>, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, wydania uzyskanych korzyści. Wybór jednej ze wskazanych dróg naprawienia szkody przysługuje uprawnionemu. W wyroku z dnia 29 września 2014 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozstrzygnął, iż „stosowne wynagrodzenie, jakie przysługuje twórcy na podstawie art. 79 ust. 1 u.p.a.p.p., to takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby on, gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła umowę o korzystanie z

---

<sup>25</sup> M. Czerniawski, *Glosa do wyroku TS z dnia 10 kwietnia 2014r.*, C-435/12, LEX/el, 2014.

<sup>26</sup> Możliwość dochodzenia trzykrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia uznana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2014 r., SK 32/14 uznana jako niezgodna z Konstytucją.

utworu w zakresie dokonanego naruszenia”<sup>27</sup>. W razie trudności lub niemożliwości dokładnego udowodnienia wysokości roszczeń sąd może zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Oskar Możdżyń proponuje szacowanie odszkodowania, które miałyby odpowiadać cenie rynkowej utworu (stosowne wynagrodzenie) wraz ze zwiększeniem tejże kwoty proporcjonalnie do ilości udostępnionych danych. Autor jako przykład podaje udostępniony film o wartości 50 zł. Gdyby sprawca naruszenia wysłał 1.400 mb danych przy filmie o wadze 700 mb, to szkoda uprawnionego wynosi 100 zł, odpowiednio zwiększona dwukrotnie do 200 zł zgodnie z art 79 ust. 1 pkt. 3 prawa autorskiego<sup>28</sup>. Z koncepcją taką należy się zgodzić, wydaje się ona najbardziej słuszna w szczególności w związku z wszelkimi zasadami miarkowania odszkodowania wynikającymi z kodeksu cywilnego. Prawa autorskie i majątkowe twórców powinny być przestrzegane, a ich naruszania skutecznie egzekwowane.

W ostatnim czasie do naszego kraju dotarł tzw. *copyright trolling*, który „polega na wykorzystywaniu istniejących procedur ochrony prawa autorskiego w sytuacjach, które nie podlegają takiej ochronie. Często przybiera on formę masowej wysyłki wezwań do zapłaty z tytułu naruszenia prawa autorskiego i zawarcia ugody zarówno do naruszcycieli, jak i osób niewinnych. *Copyright trolling* często wiąże się też z zastraszaniem ludzi poprzez żądanie od nich pieniędzy pod groźbą wszczęcia postępowania sądowego w oparciu o rzekome naruszenie przez nich praw autorskich. Istotą takiej działalności jako pewnego modelu biznesowego nie jest jednak dążenie do doprowadzenia do takich postępowań; jest ona bowiem obliczona na skłonienie zastraszanej osoby do zawarcia ugody. Opłacalność takiego postępowania gwarantuje jego duża skala – groźby kierowane są do dużej liczby osób, spośród których tylko pewien odsetek skłania się do ugody, jednak to wystarcza osobie rozsyłającej pisma i rezygnuje ona z dalszego postępowania wobec pozostałych osób”<sup>29</sup>. Pewne kancelarie prawne i inne firmy znalazły sobie łatwy sposób na biznes, wysyłając masowe przedsądowe wezwania do zapłaty (szacuje się, że mogło ich być nawet ponad 100 tys.) na kwoty 500-750 zł rzekomym naruszcicielom praw autorskich, właśnie w związku z udostępnianiem filmów przez *torrenty*, chodziło m.in. o produkcje: „Waleśa. Człowiek z nadziei”, „Czarny Czwartek”, „Mój Rower” czy filmy pornograficzne. Na forach prawniczych było bardzo głośno o wezwaniach z kancelarii Anny Łuczak, Glassa-

---

<sup>27</sup> Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 29 września 2014 r. sygn. akt I ACa 374/14.

<sup>28</sup> <http://maszprawo.org.pl/2014/08/odpowiedzialnosc-sciaganie-plikow-sieci-p2p/>, [dostęp: 26.06.2016 r.].

<sup>29</sup> <http://centrumcyfrowe.pl/copyright-trolling-skala-zjawiska-i-propozycje-rozwiazan/>, [dostęp: 26.06.2016 r.].

Brudzińskiego, Intrum Justitia czy Lex Superior<sup>30</sup>. Część nieświadomych swoich praw przestraszonych adresatów decydowało się na zapłatę proponowanej ugodowej kwoty, aby „zaspokoić roszczenia prawno-karne i prawno-cywilne”, nawet pomimo swojej niewinności. Niniejsze działania zostały na szczęście ukrócone, a odpowiednie Rady Adwokackie i Radcowskie w związku z listami otwartymi wszczęły postępowania z zakresu etyki zawodowej przeciwko „sprytnym” kancelariom<sup>31</sup>. Należy wskazać, że takie działania są nieetyczne, pozostające w sprzeczności z duchem prawa, godzące w dobre imię zawodu adwokata i radcy prawnego. Celem wskazania ich w niniejszym artykule jest zobrazowanie kolejnego przykładu zagrożeń dla osób korzystających z programów p2p. Kwoty odszkodowań za granicą są niezwykle wysokie, czego modelowy przykład stanowi kara 2 milionów dolarów dla Jamie Thomas-Rasseta za udostępnienie 24 utworów muzycznych przy użyciu programu p2p<sup>32</sup> czy kara 675 tysięcy dolarów poniesiona przez Joela Tenenbauma za udostępnienie 30 utworów muzycznych<sup>33</sup>. W Polsce kary te są znacznie niższe, jednakże stany faktyczne spraw z innych państw, w tym przede wszystkim z USA, powinny działać skutecznie, jako bodziec zniechęcający dla potencjonalnych przestępców.

## **5.2. Odpowiedzialność karna**

Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich przez rozpowszechnianie cudzego utworu przewidziana została w art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Czyn sprawczy w typie podstawowym jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo to, zgodnie z art. 122 tejże ustawy, jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego i powszechnie określane jako „piractwo”. Janusz Barta i Ryszard Markiewicz wskazują, iż określenie „piractwo” najczęściej jest odnoszone do „wytwarzania i/lub rozpowszechniania produktów z naruszeniem praw własności intelektualnej (praw autorskich, pokrewnych, patentu, znaku towarowego, wzoru użytkowego). Za piractwo uważa się również bezprawne przechwytywanie nadań radiowych i telewizyjnych, a także innych usług świadczonych w społeczeństwie informacyjnym”. Autorzy wskazują dalej dane International Intellectual

---

<sup>30</sup> <http://forumprawne.org/prawo-autorskie/480408-otrzymalem-list-z-poleceniem-zaplaty.html>, [dostęp: 26.06.2016 r.].

<sup>31</sup> <http://natemat.pl/114939,rozsylala-wezwania-do-zaplaty-za-sciagnie-filmow-teraz-ma-dyscyplinarke-anna-luczak-adwokat-znienawidzona-przez-internautow>, [dostęp: 26.06.2016 r.].

<sup>32</sup> [http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Zaplaci\\_federacji\\_RIAA\\_80\\_000\\_dol\\_za\\_kazda\\_z\\_24\\_piosenek-20356.html](http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Zaplaci_federacji_RIAA_80_000_dol_za_kazda_z_24_piosenek-20356.html). [26.06.2016 r.].

<sup>33</sup> [http://www.benchmark.pl/aktualnosci/675\\_000\\_kary\\_za\\_sciaganie\\_piosenek\\_z\\_internetu-22492.html](http://www.benchmark.pl/aktualnosci/675_000_kary_za_sciaganie_piosenek_z_internetu-22492.html). [dostęp: 26.06.2016 r.].

Property Alliance z 2009 r., według których w Polsce skala piractwa w odniesieniu do poszczególnych typów utworów/nośników wyniosła odpowiednio: 27% – płyty, 57% – programy komputerowe, 76% – gry komputerowe; zaś straty „autorskiego” przemysłu amerykańskiego w USA wyliczone na terytorium Polski wyniosły za ten rok 489 milionów dolarów amerykańskich<sup>34</sup>. Jak wskazuje Janusz Raglewski: „regulacja zawarta w komentowanym artykule gwarantować ma z perspektywy prawnokarnej ochronę prawom majątkowym przysługującym zarówno twórcom, jak i innym podmiotom uprawnionym z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych. Chodzi o przeciwdziałanie naruszaniu interesów ekonomicznych dysponujących takimi prawami, wynikających z eksploatacji przez inne podmioty niż ich prawni użytkownicy”<sup>35</sup>. Jak już zostało wspomniane, programy komputerowe zgodnie z dyrektywą 2009/24/WE zostały wyłączone z zakresu dozwolonego użytku i dlatego zarówno ich pobieranie, jak i tym bardziej udostępnianie, jest karalne. Wyższe wymogi dotyczące programów komputerowych mają odzwierciedlenie również w surowszych regulacjach karnych związanych m.in. z pobieraniem gier komputerowych. Czynności takie są opisane w art. 278 § 2 kodeksu karnego<sup>36</sup>, a sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego.

## 6. Podsumowanie

Powszechność korzystania z *torrentów*, a w następstwie tego – naruszenia praw autorskich twórców, należy ocenić negatywnie. Jak wskazują Janusz Barta i Ryszard Markiewicz: „zjawisko piractwa w sferze własności intelektualnej, pomimo prób jego zwalczania lub ograniczania, systematycznie przybiera coraz większe rozmiary; wiąże się ono przy tym ze zorganizowaną przestępczością. Według współczesnych szacunków obrót przedmiotami podrobionymi sięga 5-7% światowego handlu i powoduje utratę około 100 tys. miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej i odpowiednio w USA – 120 tys. Oceniając rozmiary piractwa w układzie branżowym, warto wskazać, że obejmuje ono 20% produkcji przemysłu fonograficznego, 35% sfery przetwarzania danych, 25% produkcji przemysłu audiowizualnego i 40% programów komputerowych. Dodajmy, że szacuje się, iż tylko w USA przemysł związany z prawem autorskim traci z powodu piractwa około 15 miliardów

---

<sup>34</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2013, s. 620.

<sup>35</sup> J. Raglewski, *Komentarz do art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, [w:] D. Flisak, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, LEX, Warszawa 2015, akapit 3.

<sup>36</sup> Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.

dolarów rocznie”<sup>37</sup>. Nadzieją na zmianę tejże sytuacji jest popularyzacja serwisów typu Spotify czy Netflix, gdzie twórcy dostają zasłużone wynagrodzenie, a abonament za korzystanie z tych serwisów jest na tyle niski, że po prostu nie opłaca się łamać prawa. Wydaje się, że to właśnie kwestie ekonomiczne zmuszają użytkowników do nielegalnego pobierania i jednocześnie udostępniania utworów przez programy p2p, gdzie baza plików jest najbogatsza. Powinno się również uświadamiać społeczeństwo o prawach autorskich, odpowiedzialności za ich naruszanie oraz wskazywać alternatywne legalne metody do pozyskiwania muzyki, filmów, gier czy e-booków. Najważniejszym celem wydaje się pogodzenie interesów właścicieli praw autorskich i zwykłych użytkowników i oczywiście jest, że powinno to następować na etapie tworzenia umów z serwisami online, ustalaniu stosownych racjonalnych cen za utwory w sklepach, a nie na drodze roszczeń w postępowaniu cywilnym czy w sprawie karnej.

\* \* \*

### **The capacity of applying fair use and the problem of torrents**

**Summary:** This article concerns the problem of the capacity of applying fair use (coming from article 23 of Act on copyright and related rights) on account of common use of peer-to-peer programs. The article presents the way of action of some p2p programs, especially there were indicated issues concerning law problems. In this article was also described the institution of fair use with special regard to communication in information society, the newest regulations and judicature. Authors have also pointed out threats that arise when using torrents especially in reference to civil claims and penal liability.

**Key words:** fair use, intellectual property rights, Internet, p2p

---

<sup>37</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo...*, s. 620.

**Michał Gregorczyk, Olga Stadnicka\***

## **Problem patentowalności i ochrony pozapatentowej metod biznesowych w Polsce i na Świecie w świetle porozumienia TRIPS**

**Streszczenie:** Celem artykułu jest wykazanie problematyki ochrony patentowej i poza patentowej wynalazków sensu largo na przykładzie metod biznesowych. W pierwszej części artykułu omówione zostały związane z możliwością ochrony patentowej metod biznesowych. Część ta zawiera próbę definicji wynalazku oraz nakreślenie włączeń spod ochrony patentowej. Zawiera ona również próbę zdefiniowania metod biznesowych jak i analizę możliwości ich ochrony patentem w regulacjach międzynarodowych. W drugiej części artykułu omówione sposoby ochrony metod biznesowych środkami poza patentowymi, ze szczególnym uwzględnieniem know-how, stosunków pracowniczych oraz tajemnicy handlowej. W części tej wskazane zostały konstytutywne cechy tajemnicy handlowej oraz know-how. Zaznaczone zostały również cechy odróżniające oba przedmioty ochrony faktycznej.

**Słowa kluczowe:** wynalazek sensu largo, tajemnica handlowa, metody biznesowe, know-how, porozumienie TRIPS

Za truizm uważa się powszechnie twierdzenie, że w obecnych czasach własność intelektualna stanowi jedno z najważniejszych dóbr w obrocie gospodarczym. Chęć uzyskania przewagi konkurencyjnej w oczywisty sposób ukierunkowuje działania przedsiębiorców na dążenia do uzyskania monopolu w różnych dziedzinach wiedzy i technologii. Jednakże obecne rozwiązania w zakresie praw wyłącznych nie zawsze dopasowane są do aktualnych potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw. Liczne wyłączenia

---

\* Autorzy są absolwentami studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie



oraz ograniczony czas ochrony, połączony z koniecznością ujawnienia istoty rozwiązania oraz uiszczania opłat, skłania innowatorów do korzystania z ochrony faktycznej własności intelektualnej, rezygnując z formalnej ochrony prawnej. Problem ochrony wynalazków *sensu largo* szczególnie uwidocznia się w przypadku metod biznesowych. Dysponent innowacji staje tu przed trudnościami związanymi z zabezpieczeniem swoich korzyści z posiadanej wiedzy, a jednocześnie zahamowaniu ulega postęp oraz upowszechnienie pewnych informacji, które mogłyby być z powodzeniem wykorzystane przez instytucje służące społeczeństwu i nieprowadzące działalności zarobkowej. W końcu „podstawową funkcją systemu patentowego jest zwiększanie prywatnych bodźców dla innowacji poprzez przyznawanie tymczasowego monopolu wynalazcom. W zamian za wyłączność, od uprawnionego z patentu wymaga się, aby wynalazek został upubliczniony, a nie pozostawał tajemnicą”<sup>1</sup>.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie problematyki ochrony patentowej i pozapatentowej wynalazków w szerokim znaczeniu, na przykładzie metod biznesowych, w kontekście Porozumienia TRIPS oraz prawa Unii Europejskiej. W pierwszej części omówiony został problem ochrony patentowej metod biznesowych. Druga część poświęcona jest zagadnieniu ochrony metod prowadzenia działalności gospodarczej środkami pozapatentowymi.

## ***1. Patentowa ochrona metod biznesowych***

### ***a) Wynalazek i wyłączenia ze zdolności patentowej***

Większość światowych ustawodawstw nie zawiera definicji słowa wynalazek, jakkolwiek doktryna często poszukuje sposobu zdefiniowania tego pojęcia. Jako wyjątek od tej zasady można wskazać jedynie regulację amerykańską, która obowiązuje do dziś i stanowi, że wynalazkiem jest nowy i użyteczny sposób (*process*), maszyna (*machine*), wytwór (*manufacture*), układ rzeczy (*composition of matter*) lub jakiejkolwiek nowe i użytkowe ich udoskonalenia (*improvement*)<sup>2</sup>. Z kolei jako powszechnie przyjętą definicję doktrynalną można wskazać definicję ukształtowaną przez doktrynę niemiecką, wedle której wynalazkiem jest „informacja (*die Lehre*) dotycząca zaplanowanego działania przy

---

<sup>1</sup> B. Hall, G. Thoma, S. Torrisi, *Financial Patenting*, s. 7, cyt. za: B. Józwiak, *Czy metody prowadzenia działalności gospodarczej przestały być patentowalne? Dotychczasowa praktyka a sprawa Bilski*, [w:] *Konkurencja a własność przemysłowa*, red. M. Kępiński, Warszawa 2011, s. 94.

<sup>2</sup> M. du Vall, *Prawo Patentowe*, Warszawa 2008, s. 156.

wykorzystaniu dających się opanować sił przyrody, w celu bezpośredniego spowodowania dającego się przewidzieć skutku”<sup>3</sup>.

Encyklopedyczne znaczenie słowa wynalazek właściwie oddaje jego potoczne rozumienie jako nowego, oryginalnego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego o charakterze użytkowym, którego powstanie ma znamiona aktu twórczego (to go różni od odkrycia, będącego konstatacją czegoś, co istnieje obiektywnie)<sup>4</sup>. Powszechnie wynalazek być może kojarzyć się z czymś bardziej namacalnym, niemniej zawsze nosi znamię nowego, twórczego aktu działalności ludzkiej w dziedzinie nauki i techniki.

W związku z powyższym ustaleniem często utożsamia się pojęcie „wynalazku” wyłącznie z takimi tworami, które spełniają przesłanki zdolności patentowej. Poza nim pozostają wynalazki nie spełniające trzech podstawowych przesłanek udzielenia ochrony patentowej, m.in. tak zwane *minor inventions*, które nie spełniają przesłanki poziomu wynalazczego (nieoczywistości) i są przeważnie chronione jako wzory użytkowe oraz wszelkie przedmioty z różnych powodów wyłączone przez ustawodawstwo z możliwości uzyskania ochrony. Zauważyć przy tym można dwie formy tych wyłączeń: jedna dotyczy wyłączenia ze zdolności patentowej w ścisłym tego słowa znaczeniu, np. z powodu niemożliwości pogodzenia korzystania z wynalazku z porządkiem publicznym lub ustanowieniem innych zasad ochrony niż patent dla danego przedmiotu. W prawie polskim przykładem takiego wyłączenia jest art. 29 prawa własności przemysłowej<sup>5</sup>. Drugim sposobem wyłączenia przedmiotu ze zdolności patentowej jest ustawowe wyłączenie wymieniałe, jakie przedmioty nie mogą być uznane za wynalazek, a w konsekwencji podlegać ochronie patentowej. Jako przykład można wskazać tu wyłączenia z art. 28 prawa własności przemysłowej, wskazujące m.in., że wynalazkiem nie mogą być w szczególności wytwory wyłącznie estetyczne, plany, metody dotyczące działalności umysłowej *et caetera*. Takie rozwiązania są powszechne w ustawodawstwach patentowych na świecie wobec braku ustalonej definicji wynalazku, poszukując choćby negatywnego sposobu dookreślenia tego pojęcia.

#### ***b) Metody biznesowe***

---

<sup>3</sup> Tamże.

<sup>4</sup> *Encyklopedia PWN*, <http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/wynalazek.html> [dostęp: 13.05.2016 r.].

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm).

Podobnie jak w przypadku wynalazku, nie ma również ustalonej definicji metod biznesowych. Jako przyczyna niemożności opatentowania takich rozwiązań wskazywany jest m.in. brak ich przynależności do dziedziny techniki, a jedynie czysto abstrakcyjny charakter<sup>6</sup>. Patentowanie metod biznesowych dopuszcza między innymi system Zjednoczonych Stanów Ameryki oraz wzorowany na nim system japoński. Zdolność patentowa metod biznesowych była różnie analizowana w orzecznictwie amerykańskim, natomiast metody te nie doczekały się wiążącej definicji. Amerykański *The Business Method Patent Improvement Act*, który pozostał jedynie projektem rozpatrywanym przez Kongres, wyróżnił trzy kategorie metod biznesowych, wskazując, że może to być metoda prowadzenia działalności gospodarczej (również zarządzania, administracji biznesem itp. oraz przetwarzania danych finansowych), technika wykorzystywana w sporcie, nauczaniu lub umiejętnościach osobistych, a także komputerowo wspomagana realizacja owych dwóch poprzednich<sup>7</sup>. Choć definicja ta nigdy nie weszła w życie, przybliży nieco wyobrażenie o tym, czym mogą być patentowalne metody biznesowe. Tytułem przykładu można tu jeszcze wskazać patenty, jakie zostały udzielone na metody biznesowe w historii USA, np. udzielony w 1947 na rzecz Ralpha W. Bumsteada patent na wynalazek będący „systemem rezerwacji miejsc i prowadzenia statystyk rezerwacji” czy też na wynalazek dotyczący „metody oraz systemu zarządzania marketingowym programem lojalnościowym”<sup>8</sup>. Pojęcie metod biznesowych było jednak i pozostaje trudne do zdefiniowania, a możliwość ich patentowania – kontrowersyjna.

### ***c) Przedmiot patentowalności metod biznesowych w regulacji prawa międzynarodowego i Porozumienia TRIPS***

Jak już zasygnalizowano, istnieją rozbieżności w różnych jurysdykcjach w zakresie możliwości i wymagań dotyczących patentowania metod biznesowych, przeważnie powiązane z ich abstrakcyjnym charakterem. Akty międzynarodowe pozostają w większości nieszczególnie pomocne przy determinacji, czy metody biznesowe powinny być patentowane, ponieważ większość najważniejszych umów międzynarodowych w zakresie

---

<sup>6</sup> K. Sztobryn, *Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej*, LEX, Warszawa 2015.

<sup>7</sup> Por. B. Józwiak, *Czy metody prowadzenia działalności gospodarczej przestały być patentowalne? Dotychczasowa praktyka a sprawa Bilski*, [w:] *Konkurencja a własność przemysłowa*, red. M. Kępiński, Warszawa 2011, s. 97.

<sup>8</sup> Por. Ricardo Bonilla, *A Patented Lie: Analyzing the Worthiness of Business Method Patents After Bilski v. Kappos*, 43 Tex. Tech L. Rev. 1285, 1297 (2011).

prawa patentowego, jak np. Konwencja paryska<sup>9</sup> czy też Układ o Współpracy Patentowej (PCT)<sup>10</sup>, nie zawierają postanowień w zakresie zdolności patentowej wynalazków. Wyjątkiem na tym tle są postanowienia Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej<sup>11</sup>, powszechnie nazywanego porozumieniem TRIPS oraz Konwencji o patencie europejskim, zwanej również konwencją monachijską<sup>12</sup>. Należy wskazać, że ta ostatnia nie jest oczywiście częścią prawa Unii Europejskiej, a samodzielną konwencją międzynarodową. Należy ponadto podkreślić, że prawo unijne nie narzuca sposobu ochrony metod biznesowych, nie zawiera również jakichkolwiek wskazówek lub zakazów w zakresie ich zdolności patentowej.

### ***Zdolność patentowa wynalazków w TRIPS a metody biznesowe***

Przesłanki zdolności patentowej w TRIPS określa artykuł 27: *Patentable Subject Matter*. Zgodnie z nim: „Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, produkty i procesy<sup>13</sup> ze wszystkich dziedzin techniki, niezależnie od tego, czy dotyczą one produktu, czy procesu, pod warunkiem że są nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”<sup>14</sup>. Przedmiot patentu został tu określony bardzo szeroko. Patenty powinny być udzielane na wynalazki bez względu na dziedzinę techniki, do której należą (*in all fields of technology*), choć pewne wyjątki są dopuszczalne – zostały one wprost wskazane w dalszej części przepisu. Przedmiotem

---

<sup>9</sup> Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., w wersji ustalonej aktem sztokholmskim z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51).

<sup>10</sup> Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303).

<sup>11</sup> Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiące załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143).

<sup>12</sup> Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736)

<sup>13</sup> Tłumaczone również jako „zarówno produkty, jak i procesy”.

<sup>14</sup> Art. 27 ust. 1 zd. 1 TRIPS.

kontrowersji jest brak definicji pojęć użytych w artykule 27<sup>15</sup>, ponieważ zgodnie z art. 1 ust. 1 zd. 3 TRIPS: „Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal systems and practice”; oznacza to, że państwa posiadają swobodę w określeniu właściwego sposobu implementacji TRIPS do swoich porządków prawnych, a co się z tym wiąże również pewną swobodę w zakresie ustalenia interpretacji pojęć, które nie zostały zdefiniowane przez porozumienie. Praktyka patentowa zatem w różnych państwach będzie niejednolita, właśnie ze względu na odmienną interpretację pojęć, i co więcej, swobodę tej interpretacji, na którą zezwala art. 1 ust. 1 zd. 3 TRIPS. Należy pamiętać przy tym, że TRIPS ustala minimalny poziom ochrony własności intelektualnej, a sam art. 27 ust. 1 wskazuje minimalne przesłanki ochrony patentowej. Wobec różnic w interpretacji kluczowych na gruncie TRIPS pojęć, nie wiadomo zatem, co tak naprawdę stanowi minimum ochrony ustalonej przez porozumienie ani jak surowe kryteria ochrony patentowej ustanawia TRIPS. Bez odpowiedzi pozostają takie pytania, jak: co należy do dziedziny techniki albo czy państwo może dopuścić patentowanie odkryć<sup>16</sup>. Na tle relacji tych dwóch przepisów również nie jest jasne, czy państwo, dopuszczając do opatentowania inne przedmioty niż te objęte treścią art. 27 TRIPS, ustanawia wyższy poziom ochrony, czy też stanowi prawo sprzeczne z porozumieniem.

Pomocna przy rozwiązaniu powyższego problemu może okazać się analiza z punktu widzenia funkcji patentu, którą jest m.in. tzw. „odmierzająca funkcja patentu” (*metering function of patents*), opisana przez Nuno Pires de Carvalho<sup>17</sup>. Zakładając, że patenty są adekwatnym narzędziem do mierzenia wartości wynalazku, art. 27 ust. 1 TRIPS maksymalnie szeroko określając zakres przedmiotowy patentu, w rzeczywistości wspiera efektywność ekonomiczną, albowiem patenty, poprzez obietnicę wyłączności w czerpaniu korzyści z wynalazku, mają prowadzić do efektywnego przeznaczenia środków w sektorze prywatnym na badania i rozwój. Głównym celem art. 27 Porozumienia TRIPS jest niweczenie barier w handlu międzynarodowym i dotyczy to „wszystkich dziedzin techniki”, w tym również biotechnologii i metod biznesowych. W tym świetle patenty powinny być niezwykle dokładnie egzaminowane w kwestii, czy spełniają minimalne przesłanki

---

<sup>15</sup> Z wyjątkiem pewnego wyjaśnienia w zakresie zrównania znaczenia „inventive step” z „non-obviousness” oraz „capable of industrial application” z „useful”, co miało na celu zniwelowanie różnic pomiędzy brzmieniem TRIPSu a regulacją w prawie amerykańskim.

<sup>16</sup> N. Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Patent Rights*, Secondo Edition, Netherlands 2005, s. 171.

<sup>17</sup> N. Pires de Carvalho, *The Primary function of patents*, “Jouwnal of Law, Technology & Policy” 2001, No. 1, s. 25-74.

zdolności patentowej z art. 27 ust. 1 TRIPS. Jeśli wynik tego testu jest pozytywny, jest to przedmiot posiadający zdolność patentową i ochrona musi zostać udzielona, ponieważ to jest właśnie owo minimum ochrony wyznaczone przez porozumienie. Państwom pozostaje jedynie dodatkowa możliwość przyznania ochrony przedmiotom nie spełniającym tego standardu, jednakże nie mogą ograniczać zakresu przedmiotowego patentu ponad to, co jest określone w art. 27 TRIPS<sup>18</sup>. Przepis ten wręcz niejako zakłada dalsze rozszerzanie przedmiotów podlegających ochronie patentowej<sup>19</sup>.

Powyższe należy jeszcze uzupełnić, o wyłączenia umieszczone w art. 27 ust 2 i 3 Porozumienia TRIPS:

„2. Członkowie mogą wyłączyć ze zdolności patentowej takie wynalazki, których nie dopuszczają do obrotu handlowego na swoim terytorium ze względu na konieczność ochrony porządku publicznego lub moralności, włączając ochronę życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin lub zapobieżenia poważnej szkodzie dla środowiska naturalnego, pod warunkiem że takie wyłączenie nie jest dokonane jedynie dlatego, że takie wykorzystanie jest zabronione przez prawo krajowe.

3. Członkowie mogą wyłączyć ze zdolności patentowej:

a) diagnostyczne, terapeutyczne i chirurgiczne metody leczenia ludzi i zwierząt;

b) rośliny i zwierzęta inne niż drobnoustroje i zasadniczo biologiczne procesy służące do produkcji roślin i zwierząt inne niż procesy niebiologiczne i mikrobiologiczne. Jednakże Członkowie zapewnią ochronę dla odmian roślin albo patentami albo skutecznym systemem ochrony *sui generis* lub też kombinacją obu. Przepisy niniejszego punktu będą poddane rewizji po upływie czterech lat od wejścia w życie Porozumienia WTO”.

W świetle poczynionych rozważań należy zgodzić się z poglądem, że katalog fakultatywnych włączeń zdolności patentowej z ustępów 2 i 3 ma charakter maksymalny<sup>20</sup>, czyli określa najszerszy możliwy zakres wyłączeń, które mogą, ale nie muszą być wprowadzone w porządkach prawnych poszczególnych państw. W związku z tym państwa mogą dokonać we własnym ustawodawstwie wyłącznie takich ograniczeń w zakresie

---

<sup>18</sup> N. Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime...*, s. 186.

<sup>19</sup> M. du Vall, *Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej*, [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 14A, Warszawa 2012, s. 129.

<sup>20</sup> M. du Vall, *Prawo patentowe...*, s. 108-109.

przedmiotowym patentu, jak te wskazane wprost w artykule 27 TRIPS, czyli wyłączenia ze względu na konieczność ochrony *ordre public* i moralności, wyłączenia ze względów diagnostycznych, terapeutycznych i chirurgicznych metod leczenia ludzi i zwierząt oraz wyłączenia ochrony roślin i zwierząt, pod warunkiem zapewnienia im innego rodzaju ochrony. I choć państwa, tak jak np. Polska, zapewniają zgodność własnych ustaw z art. 27 ust. 2 i 3 TRIPS, praktycznie inkorporując ich treść do porządków krajowych, tak kontrowersyjne pozostają wyłączenia takie, jak w art. 28 prawa własności przemysłowej, które wskazują, jakie przedmioty nie mogą być uznane za wynalazek, pozbawiając go tym samym zdolności patentowej. Takie rozwiązanie jest błędne i niezgodne z art. 27 TRIPS. Należy zauważyć, że poza pewnymi wyjątkami<sup>21</sup> niedopuszczalne jest takie wykluczenie *a priori*, tzn. przed badaniem konkretnego podania patentowego. Owszem, po dokonaniu badania można dojść do wniosku, że dany przedmiot nie jest wynalazkiem (produktem lub procesem), nie należy do dziedziny techniki, nie jest nowy, nie posiada poziomu wynalazczego lub nie nadaje się do przemysłowego stosowania. Kwestie te powinny być jednak rozstrzygane indywidualnie dla każdego przedmiotu, ponieważ art. 27 TRIPS wskazuje wyczerpująco przesłanki zdolności patentowej i dopuszczalne wyłączenia, a zatem na każdy przedmiot, który spełnia te przesłanki, winien być udzielony patent. Zamiast tego w wielu państwach wprowadza się wyliczenie przedmiotów, które nie mogą być uznane za „wynalazek”, co ma ułatwić interpretację tego pojęcia, a w praktyce arbitralnie wyłącza ze zdolności patentowej cały szereg przedmiotów, nierzadko według niejednorodnych kryteriów. Wobec powyższej kontrowersji częste wyłączanie „metod prowadzenia działalności gospodarczej” z grupy przedmiotów posiadających zdolność patentową, tudzież „nie będących wynalazkiem”, nie znajduje uzasadnienia w świetle postanowień porozumienia TRIPS.

W tym świetle niezgodne z TRIPS są również postanowienia Konwencji monachijskiej. W art. 52 wskazano wynalazki posiadające zdolność patentową, a w ust. 2 tego przepisu ustanowiono, że: „Nie uważa się za wynalazki w rozumieniu ust. 1 w szczególności: [...] (c) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych”<sup>22</sup>. Interesujące jest przy tym stanowisko Europejskiego Urzędu Patentowego w przypadku zarzucenia niezgodności wydawanych przez niego decyzji z art. 27 TRIPS. EUP stwierdza, całkiem zresztą trafnie, że Europejska Organizacja Patentowa, powołana do życia Konwencją o

---

<sup>21</sup> Nie jest jasne, czy TRIPS nie przesądza w pewnym zakresie natury programów komputerowych, a tym samym czy nie implikuje innego niż patentowy sposób ich ochrony. Zob. N. Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime...*, s. 186 i n.

<sup>22</sup> Art. 52 ust.2 Konwencji o patencie europejskim.

patencie europejskim, nie jest częścią WTO, a zatem EUP nie musi stosować się do postanowień TRIPS<sup>23</sup>.

Podsumowując, w świetle porozumienia TRIPS nie ma podstaw, aby odmawiać zdolności patentowej metodom prowadzenia działalności gospodarczej, a państwa-sygnatariusze nie są uprawnione do wprowadzania ograniczenia ich zdolności w swoich ustawodawstwach. Choć wiele państw odmawia uznania, że przepisy porozumienia mają bezpośredni skutek, to należy wskazać, że w Polsce owo zagadnienie zostało przesądzone zarówno przez Naczelny Sąd Administracyjny, jak i Sąd Najwyższy, które w swoich wyrokach uznały samowykonalny charakter przepisów porozumienia<sup>24</sup>. W podobnym tonie wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości<sup>25</sup>. Wobec tego przepisy TRIPS są częścią polskiego porządku prawnego i nadają się do bezpośredniego stosowania. Powstaje tym samym konflikt na tle art. 27 TRIPS i art. 28 prawa własności przemysłowej, wszak wprowadza on liczne wyłączenia w zakresie tego, co wynalazkiem być nie może, a co jest niezgodne z duchem i literą art. 27 porozumienia, jak wskazano powyżej. W związku z powyższym wyłączenie w art. 28 ust. 1 pkt 3 „planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej i gospodarczej” powinno ustępować, zgodnie z hierarchią aktów prawnych w polskim systemie prawnym, przepisom porozumienia. Nie wyklucza to oczywiście wciąż możliwości odmowy udzielenia ochrony patentowej, w tym ze względu na brak spełnienia przesłanki „wynalazku”. Na tym etapie trzeba jedynie wskazać, że metody biznesowe mają bardzo różną naturę i nie należy ich bezwzględnie kwalifikować do kategorii abstrakcyjnych zasad, które nie mogą być przedmiotem patentu. Na marginesie należy podkreślić, że są to oczywiście teoretyczne rozważania, ponieważ ani Urząd Patentowy, ani sąd administracyjny nie mogą w tym zakresie odmówić zastosowania ustawy. Sprawa wymaga więc uwagi ustawodawcy lub Trybunału Konstytucyjnego.

## ***2. Pozapatentowe sposoby ochrony metod biznesowych w prawie polskim i międzynarodowym***

---

<sup>23</sup> Technical board of appeal *IBM/Computer programs*, 1991 EPOR 301. Por. M. du Vall, *Prawo patentowe...*, w podp. 4.4.43.

<sup>24</sup> Wyrok NSA z 8 lutego 2006 r., II GSK 54/05 (ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 96) oraz wyrok SN z 10 lutego 2006 r., III CSK 112/05, OSNC 2007, nr 5, s.51 i n., za: M. du Vall, *Prawo patentowe...*, s. 107.

<sup>25</sup> Wyrok ETS (wielka izba) z 11 września 2007 r., sprawa C-431/05, za: M. du Vall, *Prawo patentowe...*, s. 107.



### a) *Ochrona w ramach know-how*

Z powodu występujących ograniczeń i wyłączeń spod ochrony patentowej przedsiębiorcy poszukują alternatywnych sposobów ochrony swoich innowacji w działalności biznesowej. Popularną metodą ochrony informacji organizacyjnych i biznesowych jest tzw. *know-how*. Ponieważ przez długi czas było to określenie sformułowane przez doktrynę, a nie ustawodawstwo, konieczne jest uściślenie tego pojęcia. Niezaprzeczalnie obejmuje ono informacje, które można uznać za metody działalności biznesowej. W dosłownym tłumaczeniu określenie *know-how* oznacza „wiedzieć jak”. Pod pojęciem tym rozumie się szereg informacji zarówno ogólnodostępnych (*know-how* jawne), jaki i o charakterze niejawnym (*know-how* poufne).

Podstawę dla zaliczenia *know-how* do grona praw własności intelektualnej stanowią przepisy konwencji sztokholmskiej (ratyfikowanej przez Polskę w 1975 roku), która w art. 2 VIII zawiera: „własność intelektualna oznacza (...) ochronę przed nieuczciwą konkurencją oraz wszelkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej literackiej i artystycznej”<sup>26</sup>. Mianem *know-how* określa zatem konkretną wiedzę oraz doświadczenia, które można wykorzystać dla uzyskania zamierzonego efektu. Popularność zdobywa ponadto pogląd, zgodnie z którym zaliczyć do *know-how* należy również niezarejestrowane wzory oraz nieopatentowane wynalazki.

Próbując sformułować ogólnie przyjętą definicję *know-how*, Komitet Wykonawczy AIPPI w Melbourne w 1974 roku przyjął, że jest to „wiedza i doświadczenie technicznej, handlowej, administracyjnej, finansowej i innej natury, która jest praktycznie stosowana w działalności przedsiębiorstwa lub praktyce zawodowej”. Również Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu określa *know-how* jako „całość informacji, czyli doświadczeń oraz fachowej wiedzy w zakresie procesu produkcyjnego oraz technologii”<sup>27</sup>. Jak widać, podstawowe definicje pozwalają uznać za możliwą ochronę metod biznesowych jako *know-how*. Podstawowymi chronionymi wartościami są wiedza i doświadczenie.

Wykluczyć należy z tego pojęcia jednak tzw. „manualne *know-how*”, nazywane również *personal know-how*, tj. indywidualne umiejętności, które nabyte zostały w związku z wykonywanym zawodem i których nie można przenieść na osoby trzecie. Pod pojęciem tym kryje się biegłość w wykonywaniu danych czynności, nabyta w związku z wykonywaniem jakiegoś działania.

---

<sup>26</sup> Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji własności intelektualnej zob. E. Wojcieszko-Głuszko *Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym* Kraków 2002 s. 59

<sup>27</sup> L. Grosicki, P. Grosicki, *Ochrona własności intelektualnej know-how*, Pułtusk 2010 s. 11; S. Gierczak *Kontrakty Know-how w obrocie międzynarodowym*, Warszawa 1972, s. 31.

Z powodu odrębnych regulacji dotyczących *know-how* najczęściej dla jego ochrony wykorzystywane są przepisy o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, do której zalicza się również tajemnice biznesowe i organizacyjne. Błędym jednak twierdzeniem byłoby zrównanie pojęć *know-how* i tajemnicy handlowej, gdyż tajemnica przedsiębiorstwa może obejmować również „tajemnice negatywne”, czyli takie, których nie można zastosować w procesie produkcji. Przy tej okazji wspomnieć również należy o opisanym wcześniej podziale na *know-how* „poufne”, do którego ochrony możemy stosować przepisy o ochronie informacji niejawnych, oraz *know-how* „jawne”, pod którym rozumie się wiedzę znaną specjalistom w danej branży. Poszukując uzasadnienia dla ewentualnej ochrony *know-how* jawnego, wbrew zasadzie, że wiedza powszechnie dostępna nie podlega ochronie, jeśli nie jest zachowana w poufności, część specjalistów opowiada się za konstrukcją, według której byłyby to wiedza, która nie jest ogólnodostępna i przez to nabiera wartości ekonomicznej<sup>28</sup>. Ochrona jawnego *know-how*, ze względu na brak przepisów chroniących informacje jawne, musiałaby odbywać się w ramach przepisów kontraktowych zawartych w umowach o świadczenie usług i innych podobnych<sup>29</sup>. Ponieważ część przedstawicieli doktryny odmawia tej kategorii *know-how* klasyfikacji jako przedmiotu ochrony ze względu na trudność w określeniu należących do niej rozwiązań<sup>30</sup>, właściwe będzie ograniczenie rozważań w niniejszym artykule do kwestii ochrony *know-how* poufnego.

Poszukując podstaw ochrony *know-how*, wspomnieć należy o art. 39 porozumienia TRIPS, stanowiącym podstawę dla międzynarodowej ochrony informacji niejawnych. Szczególnie wymogi ochrony skonkretyzowane zostały w art. 39 ust. 2 TRIPS: „Osoby fizyczne i prawne będą miały możliwość zapobiegania temu, aby informacje pozostające w sposób zgodny z prawem pod ich kontrolą nie zostały ujawnione, nabyte lub użyte bez ich zgody przez innych, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, tak długo, jak takie informacje:

- (a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji;
- (b) mają wartość handlową dlatego, że są poufne, oraz

---

<sup>28</sup> J. Kępiński, *Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how*, [w:] *System Prawa Handlowego*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 166.

<sup>29</sup> L. Grosicki P. Grosicki, *Ochrona własności intelektualnej know-how*, Pułtusk 2010, s. 21.

<sup>30</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, *Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*, Kraków 2002, s. 58; S. Sołtysiński, *Projekty wynalazcze*, [w:] *System prawa własności intelektualnej. Prawo wynalazcze*, t. III, pod red. J. Szewaj, A. Sołtysińskiego, Wrocław 1990, s. 70.

(c) poddane zostały przez osobę, pod której legalną kontrolą informacje te pozostają rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności”.

Na podstawie brzmienia tego przepisu wskazać należy, że ochronie podlegają informacje: 1) tak długo, jak są poufne, 2) które mają wartość gospodarczą dlatego, że są poufne oraz 3) zostały poddane przez dysponenta odpowiednim w danej sytuacji działaniom dla zachowania ich poufności. Ponieważ nie zawarto tutaj ograniczenia odnośnie charakteru informacji, ochrona będzie obejmować zarówno informacje o charakterze technicznym, jak i metody organizacji działalności biznesowej. Art. 39 stanowi podstawowy wyznacznik minimalnej ochrony wymaganej od członków WTO.

Podobne rozwiązanie zastosowano w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji<sup>31</sup> (u.z.n.k.). „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. Także na gruncie polskiej ustawy przewidziana jest możliwość ochrony metod organizacyjnych.

Przepisy TRIPS mają charakter samowystarczalny, stąd też oba artykuły stanowią część krajowego porządku prawnego<sup>32</sup>. Nie jest to jednak pogląd przyjmowany bezkrytycznie. W doktrynie panuje spór, czy oba przepisy mają ten sam przedmiot regulacji, czy też ich wzajemna relacja polega na przenikaniu się<sup>33</sup>. Główną osią sporu jest kwestia podmiotu uprawnionego. W art. 11 u.z.n.k. podmiotem uprawnionym jest przedsiębiorca, tymczasem regulacja TRIPS nie zawiera takiego ograniczenia, wskazując jedynie osoby fizyczne i prawne. Uznać należy zatem, że TRIPS zapewnia szerszą ochronę informacji niejawnych od polskich przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na świecie w dziedzinie ochrony informacji poufnych wyróżnić warto funkcjonujący od 1979 r. w USA The Uniform Trade Secrets Act (UTSA) (z poprawką z 1985r.), zgodnie z którym: “Trade secret” means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value

---

<sup>31</sup> Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.) zwana dalej: u.z.n.k.

<sup>32</sup> Sołtysiński/Gogulski w (red.) J. Szwaja *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2013 s. 455 .

<sup>33</sup> Tak np. J. Kępiński, *Charakterystyka ogólna przedmiotów prawa własności przemysłowej*, [w:] *System Prawa Handlowego. Prawo własności przemysłowej*, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 168; odmiennie S. Sołtysiński, *Umowy know-how*, [w:] *System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji*, red. M. Kępiński, t. 15, Warszawa 2014, s. 659.

from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy”<sup>34</sup>.

Dla celów niniejszego artykułu wspomnieć jeszcze należy o japońskiej ustawie o nieuczciwej konkurencji, która za tajemnicę handlową uznaje informację nieznaną dla ogółu społeczeństwa, należycie chronioną oraz użyteczną jako informacja o charakterze technicznym lub jako informacja gospodarcza dla działalności biznesowej (w tym metody działalności biznesowej)<sup>35</sup>.

### ***b) Ochrona w ramach tajemnicy handlowej***

Istniejące różne definicje tajemnicy handlowej wykazują 3 konstytutywne cechy: poufność, poddanie działaniom dla zachowania stanu tajemnicy oraz posiadanie wartości ekonomicznej z racji pozostawania w poufności.

#### ***Poufność***

Starając się wyróżnić konstytutywne cechy tajemnicy przedsiębiorstwa, zacząć należy od objaśnienia terminu poufność. Stanowi on podstawę konstrukcyjną pojęcia tajemnicy handlowej. Rozumieć go należy jako brak łatwego dostępu do informacji poprzez osoby zajmujące się daną dziedziną w zwyczajnej działalności. Nawet gdyby zapoznanie się z informacją wiązało się z przeszkodami, uznać należy, że informacja taka jest już dostępna i utraciła stan poufności. Podobnie rozumiana jest poufność m. in. w doktrynie niemieckiej<sup>36</sup>. Jednocześnie nie podzielamy sformułowanego w doktrynie poglądu, że z utratą poufności mamy do czynienia dopiero z chwilą, gdy informacja stanie się znana szerszemu gronu, wykraczającemu poza specjalistów zajmujących się daną dziedziną. Taka wykładnia terminu poufność powodowałaby powstanie sytuacji, w której wiadomość znana w gronie specjalistów wciąż byłaby faktycznie chroniona. Powodowałoby to nie tylko sprzeczność z powszechnie uznanym terminem poufności, ale także kolizję z powszechnie obowiązującą definicją zawartą w porozumieniu TRIPS, która jako umowa o charakterze

---

<sup>34</sup> „Tajemnica handlowa oznacza informacje, w tym formuły, patenty, wzorce, programy, urządzenia, metody, techniki i inne procesy, które: spowodują powstanie wartości ekonomicznych aktualnie lub potencjalnie w przyszłości, które generalnie nie są znane lub łatwo pozyskiwane w trybie użycia dostępnych powszechnie środków przez osoby, którym mogłyby przysporzyć wartości ekonomicznych, a przedmiotem stosownych starań o zachowanie ich w tajemnicy”.

<sup>35</sup> A. Kamela-Sowińska, *Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa unii europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 854, s. 985.

<sup>36</sup> Np. A. Meier *Der Schutz von Betriebs-und Geschäftsgeheimnissen in schweidsen, englischen und deutsche rechts*, Monachium 1998, s. 276.

międzynarodowym jest wyżej w hierarchii nad aktami prawodawstwa krajowego<sup>37</sup>. W Porozumieniu TRIPS utrata poufności rozumiana jest poprzez możliwość dostępu do niej przez osoby zawodowo zajmujące się daną dziedziną. Podobne stanowisko zajął polski Sąd Najwyższy który w orzeczeniu z 5 września 2001 r.<sup>38</sup> uznał, że przepisy ustawy wykluczają „objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej drodze” oraz w wyroku z dnia 3 października 2000r.<sup>39</sup>: „Podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji ma prowadzić do sytuacji, w której chroniona informacja nie może dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony”.

Dla uznania informacji za ujawnioną konieczne jest zdradzenie istotnego jej elementu. Opublikowanie elementów drugorzędnych nie będzie miało wpływu na ochronę udzielaną informacjom niejawnym. Za istotny należy uznać element, który daje możliwość odtworzenia rozwiązania. Zgodnie z tzw. doktryną dostatecznego ujawnienia informacja straci cechę poufności, gdy zostanie ujawniona wystarczająca ilość elementów pozwalających na odtworzenie rozwiązania w sposób zwykły i dozwolony przez konkurentów. Chronione mogą być również zestawienia jawnych elementów, pod warunkiem że pozwala to na osiągnięcie rezultatów nieznanymi innym osobom. W odniesieniu do metod działalności gospodarczej można objąć ochroną zarówno nowe metody, jak i modyfikacje znanych metod działalności biznesowej. Z racji powszechnej globalizacji ocenę ujawnienia informacji należy mierzyć w zakresie globalnym, a nie wyłącznie regionalnym. Pogląd uznający konieczność badania na obszarze geograficznym działalności przedsiębiorcy znajduje obecnie uznanie wśród mniejszości przedstawicieli doktryny<sup>40</sup>.

Informacja nie straci jednak swojego poufnego charakteru w sytuacji, w której zostanie ujawniona ograniczonemu kręgowi osób, a przedsiębiorca zachował kontrolę nad jej dalszym rozprowadzaniem. Ma to miejsce zwłaszcza, gdy grupa, której informacja została udostępniona, zobowiązana jest do zachowania tajemnicy. A szczególnie gdy osoby, którym powierzono działanie według chronionych metod biznesowych, zobowiążą się do zachowania ich w tajemnicy. Pozwala to na udostępnienie informacji osobom potrzebnym

---

<sup>37</sup> Zob. A. Michalak, *Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne*, Zakamycze 2006, s. 123.

<sup>38</sup> sygn.. I CKN 1159/00.

<sup>39</sup> sygn. I CKN 304/00.

<sup>40</sup> E. Nowińska, M. duVall, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, wyd. 6, Warszawa 2013.

do realizacji zadania bez zagrożenia, że z tego powodu ustanie stan tajemnicy. Albowiem trudno jest wyznaczyć obiektywne granice stanu poufności, każdy przypadek należy rozważać w sposób odrębny. Generalną zasadą powinno być zbadanie, czy dysponent ma wpływ na udostępnienie informacji innym osobom oraz czy może ich liczbę ograniczyć<sup>41</sup>.

Istotną cechą poufności jest wola dysponenta do zachowania informacji w stanie tajemnicy. Informacje należy uznać za poufne nie wtedy, kiedy utrzymywane są w stanie tajemnicy faktycznej, ale dopiero wtedy, gdy dysponent wyraźnie wykaże, nawet w sposób dorozumiany, wolę utrzymania ich w tajemnicy<sup>42</sup>. Forma, w jakiej zastrzeżona może być poufności, jest dowolna. Mogą ją stanowić np. klauzule poufności zawarte w umowach. Wola do zachowania poufności stanowi tzw. podmiotowy aspekt tajemnicy, który w połączeniu z aspektem przedmiotowym, czyli dostępem do informacji jedynie przez ograniczone grono osób, tworzą razem strukturę tajemnicy handlowej. W dyskutowanej koncepcji tajemnicy, rozumianej jako prawo podmiotowe, stanowią one „czynnik woli” tejsze tajemnicy jako dobra prawnego, usytuowanego obok czynnika interesu, czyli interesu w utrzymywaniu tajemnicy. Czynnik interesu wykształcony został w tzw. teorii interesu, konkurencyjnej dla teorii woli. W teorii interesu tajemnica mogła być chroniona nawet wtedy, gdy dysponent nie objawił swojej woli lub zrobił to niezgodnie z oceną społeczno-prawną. Obecnie dominuje stanowisko traktujące tajemnice handlową jako informację posiadającą wartość handlową z powodu pozostawiania w poufności oraz objętą wolą dysponenta do pozostawiania jej w poufności, co można uznać za próbę połączenia wymienionych wcześniej teorii.

### ***Wartość gospodarcza***

Z pojęciem interesu dysponenta wiąże się kwestia wartości gospodarczej informacji. Wymóg posiadania wartości handlowej, obok stanu poufności dla ochrony informacji niejawnych, sformułowany został we wspomnianym art. 39 TRIPS. Do prawa polskiego wprowadzony został dopiero nowelą u.z.n.k. z 2002 r., gdzie zastąpił wcześniejsze pojęcie „istotnego naruszenia interesu przedsiębiorcy”. Pod pojęciem wartości handlowej należy rozumieć informację, która ze względu na wartość użytkową lub wymienna pozostawiona została w stanie tajemnicy<sup>43</sup>. Dla stwierdzenia, czy dana informacja posiada wartość

---

<sup>41</sup> A. Michalak, *Ochrona tajemnicy...*, s. 128.

<sup>42</sup> E. Traple, *Ochrona informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w ZNKU a ochrona tajemnic ujawnionych w trakcie negocjacji*, „MoP” 2003, nr 21, s. 8; tak też Wyr. SN z 3.10.2000 r. sygn. I CKN 304/00.

<sup>43</sup> B. Giesen, *Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji*, [w:] *Prawo Konkurencji*, red. M. Kępiński, Warszawa 2012, s. 284.

gospodarczą, doktryna sformułowała kryteria „aktualności, zrozumiałości dla odbiorcy, dokładności i precyzyjności”<sup>44</sup>. Pojawiający się niekiedy wymóg utrwalenia traktować należy wyłącznie jako wymóg dla celów dowodowych<sup>45</sup>. Ze względu na wskazywany wymóg mówiący, że celem regulacji jest ochrona konkurencji, przyjmuje się, że wartość handlową należy interpretować w sposób liberalny i uznawać za takie informacje mające znaczenie dla procesu produkcyjnego lub świadczenia usług oraz przyczyniające się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa<sup>46</sup>. Według poglądu zaczerpniętego z doktryny amerykańskiej dla oceny wartości gospodarczej nie jest istotny nakład inwestycyjny, ale przewaga konkurencyjna, jaką daje fakt posiadania danej informacji oraz to, czy jest ona powiązana z przedmiotem działalności dysponenta<sup>47</sup>. Wymóg ten spełniają metody biznesowe i organizacyjne, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności i efektywności działalności przedsiębiorstw oraz w konsekwencji zwiększają pozycję konkurencyjną dysponenta. W ten sposób na ocenę wartości handlowej składają się dwa elementy: poufność i możliwość jej wykorzystania w rywalizacji konkurencyjnej. Informacja posiada zatem wartość, jeżeli pozwala na osiągnięcie przewagi nad konkurencją<sup>48</sup>. Informacja nie musi posiadać wartości sama w sobie, jednak w wypadku ujawnienia musi mieć zdolność wpływu na stosunki konkurencji<sup>49</sup>. Zgodnie z liberalną wykładnią dla uznania informacji za posiadającą wartość handlową wystarczy prezentowanie przez nią choćby minimalnej wartości.

### ***Działania zmierzające do zachowania poufności***

Trzecim wymaganym warunkiem ochrony informacji niejawnych jest podjęcie odpowiednich działań w celu zachowania informacji w stanie poufności. Zgodnie z wyrokiem polskiego SN: „Zarówno art. 39 ust. 2 TRIPS, jak i art. 11 ust. 4 u. z.n.k. nie precyzują dokładnie, jakim konkretnie działaniom ochronnym muszą być poddane tajemnice przedsiębiorstwa (informacje nieujawnione), aby można było traktować je jako poufne. W unormowaniach tych wskazuje się jedynie, że działania te muszą być

---

<sup>44</sup> A. Michalak *Ochrona tajemnicy...*, s. 105.

<sup>45</sup> S. Sołtysiński, S. Gogulski, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 454.

<sup>46</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, *Know-how...*, s. 39-40.

<sup>47</sup> A. Michalak, *Ochrona tajemnicy...*, s. 116.

<sup>48</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, *Know-how...*, s. 38.

<sup>49</sup> B. Giesen, *Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa...*, s. 287.

«odpowiednie» (art. 11 ust. 4 u. z.n.k.), «rozsądne w danych okolicznościach» (art. 39 ust. 2 TRIPS). Ocena określonych działań jako odpowiednich czy też rozsądnych w rozumieniu powołanych przepisów może przedstawiać się różnie w zależności od okoliczności konkretnego przypadku<sup>50</sup>. Jak już wcześniej wspomniano, informacja będzie chroniona tylko wtedy, gdy dysponent wyrazi wolę utrzymania jej w stanie tajemnicy. Bezspornie powoduje to konieczność podjęcia działań ochronnych odpowiednich dla danej sytuacji.

### ***2.1 Ochrona metod biznesowych w obrocie***

Próbując odnaleźć metody ochrony odpowiednie i rozsądne w danych okolicznościach, rozważyć należy kwestię dwóch możliwych źródeł ujawnienia: dokonanych przez kontrahentów i współpracowników rynkowych oraz ujawnienie dokonane przez pracowników dysponenta. W pierwszym wypadku za odpowiednie uznać należy metody ochrony kontraktowej oraz tajemnicy negocjacji. W drugim wypadku odpowiednio skonstruowane przepisy i klauzule w umowach o pracę.

Zaczynając rozważania o ochronie metod biznesowych w obrocie handlowym, wspomnieć powinniśmy o ochronie tajemnicy negocjacji. W polskim prawie reguluje ją art. 72<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego (K.C.)<sup>51</sup>.

Na podstawie tego przepisu chronione są wszystkie informacje, wobec których zastrzeżona została poufność, nie zaś tylko takie, które prezentują wartość gospodarczą<sup>52</sup>. Zastrzeżenie poufności może być dokonane w dowolnej formie<sup>53</sup>. Podstawę dla tego przepisu stanowi wyróżniany już wcześniej przez doktrynę obowiązek lojalności pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. W wyniku negocjacji częstokroć konieczne jest ujawnienie drugiej stronie informacji stanowiących tajemnice handlową i przez to narażenie jej na możliwość powszechnego ujawnienia. Zakaz ujawniania informacji obejmuje zarówno zakaz rozpowszechniania, jak i wykorzystywania jej we własnej działalności, jeżeli do podpisania umowy nie dojdzie. Dla lepszej ochrony pojęcie negocjacji należy interpretować w sposób możliwie szeroki, obejmując już nawet zaproszenie do rozmów. Pogląd traktujący negocjacje jako działania dokonywane po nawiązaniu wzajemnych

---

<sup>50</sup> Sygn. V CSK 444/06.

<sup>51</sup> Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. z późn. zm.).

<sup>52</sup> S. Sołtysiński *Umowy know-how...*, s. 659.

<sup>53</sup> E. Traple, *Ochrona...*, s. 9.



kontaktów nie znajduje obecnie powszechnej aprobaty<sup>54</sup>. Wygaśnięcie obowiązku zachowania poufności może spowodować zwolnienie z obowiązku lub utratę przez informacje przymiotu tajności.

Na marginesie rozważań o art. 72<sup>1</sup> K.C. wspomnieć należy o stosowanych wcześniej „porozumieniach wstępnych”. W treści takiego porozumienia dostawca zobowiązywał się do ujawnienia *know-how* w zakresie koniecznym do zawarcia umowy, druga strona zaś zobowiązywała się do nieujawniania i niewykorzystywania otrzymanych informacji w imieniu swoim oraz osób jej podległych. Umowa taka zabezpieczana była przez kary umowne i innego rodzaju zobowiązania. Także obecnie taki typ umowy zawierany jest w trakcie negocjacji<sup>55</sup>.

Najczęściej informacje stanowiące tajemnice (w tym np. metody organizacji biznesu) udostępniane są w drodze umowy nienazwanej, którą określa się jako umowę *know-how*. Może ona mieć formę m. in. umowy licencyjnej, umowy przenoszącej lub umowy o prace badawcze. W ramach tak zawartej umowy dysponent zobowiązuje się do udostępnienia drugiej stronie informacji stanowiących wiedzę poufną, ta zaś z kolei zobowiązuje się do zachowania ich w poufności oraz do zapłaty wynagrodzenia. Oczywiście, jednak zachowanie tajemnicy stanowi w tej umowie zobowiązanie kontraktowe, w razie jego naruszenia zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące niewłaściwego wykonania zobowiązania.

Stosunki pracownicze są drugą sytuacją, w której stan poufności metod wykorzystywanych w działalności gospodarczej może być naruszony przez działalność pracowników dysponenta informacji poufnych. Powoduje ona konieczność znalezienia rozwiązań zapobiegających naruszeniom dokonywanym nie tylko przez konkurentów, lecz również przez osoby zaangażowane w wewnętrzne działania. W wypadku ujawnienia informacji przez pracownika traci ona bezpowrotnie przymiot poufności. Zarówno w ustawodawstwie, jak i w doktrynie wyróżnione zostały obowiązki polegające na lojalnym działaniu pracownika wobec pracodawcy. W prawie anglosaskim obowiązek taki nosi nazwę *duty of fidelity and goodfaith*<sup>56</sup>, zgodnie z którym zabronione jest podejmowanie działań godzących w interes pracodawcy. W Polsce obowiązek taki uregulowany jest w art.

---

<sup>54</sup> Por. B. Gawlik, *Procedura zawierania umowy na tle ogólnych przepisów prawa cywilnego (art. 66–72)*, Kraków 1977, s. 17–18. Za: A. Michalak, *Ochrona tajemnicy...*, s. 268.

<sup>55</sup> Zob. S. Sołtysiński, *Umowy know-how...*, s. 670.

<sup>56</sup> W. Cornish D. Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Londyn 2003, s. 317.

100 KP<sup>57</sup>, w którym obowiązek ten określono jako dbanie o dobro pracodawcy, ochronę jego mienia i tajemnic. Pod określeniem informacji, której ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę, rozumieć należy wszelkie informacje, a nie tylko informacje w rozumieniu tajemnicy handlowej<sup>58</sup>. Obowiązek ten trwa od chwili zawarcia umowy o pracę<sup>59</sup>. Obowiązek ten obejmuje informacje, które nie należą do pracownika (tzn. leżą poza tzw. *personal know-how*). Ma on znaczenie nie tylko dla pracowników biorących udział w opracowywaniu nowych technologii, ale także dla wszystkich pracobiorców, którzy zapoznali się z poufnymi informacjami w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych<sup>60</sup>. Odrębną od art. 100 kodeksu pracy<sup>61</sup> podstawę dla ochrony informacji poufnych w stosunkach pracowniczych stanowi art. 11 u.z.n.k., który rozumie osobę naruszcyciela również jako pracownika pokrzywdzonego. Pogląd taki reprezentowany jest przez zwolenników teorii istnienia odrębnego prawa podmiotowego do stanu tajemnicy<sup>62</sup>. W wypadku autorów niepodzielających takiego poglądu art. 11 u.z.n.k. traktowany jest jako źródło roszczenia o naprawienie szkody na zasadzie odpowiedzialności deliktowej<sup>63</sup>.

Także po ustaniu stosunku pracy na pracowniku ciąży obowiązek dbałości o interes pracodawcy i utrzymywania stanu poufności uzyskanych informacji, w tym informacji o organizacji i metodach biznesowych. Wprost obowiązek taki nakłada na pracownika polski art. 11 ust. 2 u.z.n.k. Zgodnie z nim: „Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy”. Przepis ten stanowi jeden z dwóch modeli uregulowania możliwości wykorzystywania przez pracownika wiedzy zdobytej w trakcie wykonywanej pracy. Za zasadne wydaje się podzielić opinie tych przedstawicieli doktryny, którzy uważają ten przepis za pozwolenie na wykorzystywanie przez byłego pracownika informacji „granicznych” pomiędzy tajemnicą

---

<sup>57</sup> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) (dalej zwana KP).

<sup>58</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, *Know-how...*, s. 122.

<sup>59</sup> A. Michalak, *Ochrona tajemnicy...*, s. 244.

<sup>60</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, *Know-how...*, s. 123.

<sup>61</sup> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.).

<sup>62</sup> S. Sołtysiński, S. Gogulski, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 479.

<sup>63</sup> B. Giesen, *Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa...* s. 294.

handlową a wiedzą osobistą w celu dalszego rozwoju zawodowego<sup>64</sup>. Taka wykładnia przepisu zgodna jest również z treścią orzeczenia wyroku ws. „Faccenda”<sup>65</sup>, w którym informacje podzielono na trzy kategorie: bagatelne, które pracownik może ujawnić zawsze, objęte tajemnicą, które można wykorzystać po ustaniu stosunku pracy, i takie, których nie może ujawnić nigdy<sup>66</sup>.

Odrębny model wyróżniany jest na gruncie prawa niemieckiego. Przychyla się do niego także część polskich przedstawicieli doktryny (m. in. prof. Sołtysiński)<sup>67</sup>. Zgodnie z nim pracownik może korzystać z informacji poufnych pod warunkiem, że dokonuje tego w celu rozwoju koniecznych umiejętności zawodowych<sup>68</sup>. Głównym uzasadnieniem dla takiego poglądu jest chęć ochrony strony słabszej<sup>69</sup>. Pogląd ten prowadziłby jednak do niweczenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z nim wiedza ujawniona przez byłego pracownika stawałaby się częścią domeny publicznej, a przez to niweczona byłaby jej ochrona.

Najpopularniejszą metodą ochrony informacji jest ochrona w sposób umowny. Przybiera ona formę klauzul antykonkurencyjnych lub też osobnych umów o zakazie konkurencji. Mogą one wzmacniać ochronę informacji poufnych zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu.

Na zakończenie rozważań o kierunku rozwoju sposobów ochrony metod biznesowych wspomnieć należy o próbie harmonizacji ochrony na terenie Unii Europejskiej w drodze dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego *know-how* i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dyrektywa ta spełniać ma minimalne wymogi stawiane członkom WTO poprzez wypełnienie wymogów stawianych w art. 39 ust. 2 TRIPS. Szczególnie ważna jest próba wprowadzenia obowiązującej na całym terytorium UE definicji tajemnicy handlowej i *know-how* w brzmieniu: „informacje, które spełniają wszystkie następujące wymagania: a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla

---

<sup>64</sup> B. Giesen, *Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa...* s. 300.

<sup>65</sup> *FaccendaChickenLtd -v- Fowler*; CA 1986.

<sup>66</sup> E. Wojcieszko-Głuszko, *Know-how...*, s. 131-132.

<sup>67</sup> S. Sołtysiński, S. Gogulski, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 480.

<sup>68</sup> B. Giesen, *Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa...*, s. 295.

<sup>69</sup> S. Sołtysiński, S. Gogulski, [w:] *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, red. J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 480.

osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji; b) mają wartość handlową dlatego, że są poufne; c) poddane zostały przez osobę, pod której legalną kontrolą się znajdują, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności”. Podobnie jak w porozumieniu TRIPS nie wprowadzono w tym wypadku ograniczeń w stosunku do dysponentów tajemnicy handlowej, definiując ich jako każdą osobę fizyczną lub prawną, która zgodnie z prawem sprawuje kontrolę nad informacją poufną. Ma to znaczenie o tyle, że dotychczas w części systemów europejskich (w tym niemieckim i francuskim)<sup>70</sup> nie istniała ustawowa definicja tajemnicy handlowej, a kwestię jej wyszczególnienia pozostawiano doktrynie i orzecznictwu.

## 6. Podsumowanie

Z powodów przytoczonych w niniejszej pracy nie ma podstaw, na tle porozumienia TRIPS, do odmowy ochrony patentowej metod biznesowych. Nie ulega wątpliwości, że mogą być one również skutecznie chronione jako *know-how*. Każda z tych metod posiada swoje wady i zalety.

Jako podstawowe zalety wynikające z uzyskania ochrony patentowej na wynalazek wymienia się przede wszystkim możliwość uzyskania faktycznej i prawnej wyłączności na korzystanie z niego, skutecznej *erga omnes*, skutkującej możliwością wyłączenia pozostałych uczestników obrotu z możliwości korzystania z opracowanego rozwiązania. Udzielona ochrona nie wygasa z powodu rozpowszechnienia istoty rozwiązania po dokonaniu zgłoszenia patentowego. Wadami takiego sposobu ochrony są kolejno: konieczność spełnienia rygorystycznych przesłanek udzielenia prawa ochronnego, długi okres oczekiwania na udzielenie patentu, ograniczony czas trwania prawa i konieczność uiszczania opłat, co w połączeniu z koniecznością ujawnienia rozwiązania, wiązać się może z brakiem osiągnięcia zamierzonych przez innowatora korzyści. Po wygaśnięciu patentu rozwiązanie wchodzi do domeny publicznej i staje się powszechnie dostępne, również dla konkurentów. W związku z tym patent może nie być najbardziej ekonomicznie efektywnym sposobem ochrony innowacji.

Z kolei system ochrony faktycznej, polegający na utrzymywaniu rozwiązania w postaci tajemnicy, pozwala przedsiębiorcy na osiągnięcie licznych korzyści. Przede wszystkim ochrona ta nie jest ograniczona czasowo, a wymagane jest jedynie nieujawnienie rozwiązania. Nie ma konieczności spełniania wymogów patentowych, zatem chroniony może być każdy przedmiot, w tym również odkrycia oraz wynalazki nieosiągające poziomu

---

<sup>70</sup> A. Michalak, *Ochrona tajemnicy...*, s. 88.

wynalazczego lub technicznego, a jednocześnie posiadające dużą wartość ekonomiczną. Daje ona ponadto możliwość faktycznego wykluczenia konkurentów z dostępu do strategicznych informacji i to bez limitu czasowego. Wadą owego rozwiązania jest ryzyko zniweczenia ochrony, dokonane przez dysponenta informacji utajnionej. Nie ma przy tym znaczenia wina, dobra wiara ani żadna inna przesłanka – istotny jest tylko fakt utraty poufnego charakteru informacji. Oznacza to konieczność podejmowania aktywnych działań w celu utrzymania stanu tajemnicy. Dochodzi do tego również możliwość odkrycia rozwiązania przez konkurencję w drodze tzw. *reverse engineering*. W wypadku, gdy konkurent dojdzie w drodze analizy i własnych badań do identycznych rozwiązań, dysponent tajemnicy nie posiada możliwości wymuszenia zaprzestania wykorzystywania ich w działalności konkurenta – w przeciwieństwie do posiadacza patentu.

Niestety, wobec istniejącego stanu prawa, obecnie mamy do czynienia z ograniczoną możliwością wyboru sposobu ochrony metod prowadzenia działalności gospodarczej. Argumentem za udzieleniem ochrony patentowej metodom biznesowym jest fakt, że przyczyniają się one w identyczny sposób do rozwoju ekonomicznego, jak pozostałe wynalazki. Jako argumenty przeciwko wymienia się z jednej strony zagrożenie zniekształcenia konkurencji poprzez udzielanie monopolu na zbyt wielu polach, a z drugiej praktyczne trudności i koszty związane ze zgłoszeniem patentowym. Osobną kwestią pozostaje jakość udzielanych patentów, wszak jest to kwestia skrupulatności przeprowadzania badania wniosku patentowego, a nie zaś kwestia wyłączeń przedmiotów z zakresu patentowalności niejako „z zasady”. Przykład gorączki patentowania metod biznesowych w USA, w ostatnich latach nieco ostudzony sprawą *Bilski*<sup>71</sup>, wskazuje na ogromne zainteresowanie przedsiębiorców tym sposobem ochrony metod biznesowych.

Zdaniem autorów niniejszej pracy najefektywniejszym rozwiązaniem tej kwestii byłoby umożliwienie udzielenia ochrony patentowej metodom biznesowym, naturalnie przy zachowaniu dotychczasowych metod ochrony w zakresie *know-how*. Zdolność patentowa danego przedmiotu nie ogranicza w żaden sposób przedsiębiorcy w wyborze jego ochrony faktycznej poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa lub ochronę informacji poufnych. Otrzymuje on jednak możliwość dostosowania ochrony do swoich potrzeb, albowiem zarówno bardziej opłacalne może się okazać zachowanie pewnych informacji w tajemnicy, jak i ponoszenie kosztów ochrony formalnej i ujawnienie wynalazku, tu również z korzyścią również dla społeczeństwa. Warto wreszcie poświęcić więcej uwagi wspomnianemu już niedocenianemu aspektowi metod biznesowych, jakim jest ich równie znaczące przyczynianie się do

---

<sup>71</sup> *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218 (U.S. 2010).

ogólnego rozwoju ekonomicznego. Poprawiają one wydajność ekonomiczną oraz jakość życia w identycznym zakresie, jak wiele patentowalnych rozwiązań, które pochodzą z wprost z dziedziny techniki. W rzeczywistości jedynie niewielka część wynalazków ma charakter przełomowy, wiele z nich stanowi udoskonalenia istniejących już procesów czy rozwiązań, tym samym niewiele różnią się od metod biznesowych w zakresie wpływu, jaki wywierają na rzeczywistość. Dlatego też należy stwierdzić, że funkcje patentu, takie jak wspieranie innowacyjności i efektywna alokacja środków na badania i rozwój w sektorze prywatnym, mają takie samo uzasadnienie i rację bytu w przypadku metod biznesowych, jak i innych wynalazków. Najbardziej skuteczne wobec tego będzie udostępnienie wszystkich tych narzędzi ochrony przedsiębiorcom, aby to sektor prywatny zdecydował, który sposób ochrony metod prowadzenia działalności gospodarczej jest najbardziej efektywny.

\* \* \*

### **The problem of patentability and outside patent protection of business methods in Poland and in the world in the light of the TRIPS Agreement**

**Summary:** The aim of this article is to demonstrate the problems of patent protection and outside the patentability protection of inventions in the broad sense on the example of business methods. In the first part of the article discusses the possibility of related patent business methods. This part contains the definition of the invention and an attempt to outline starts from patentability. It also includes an attempt to define business methods and analysis capabilities of their patent protection in international regulations. In the second part of the article discusses ways to protect business methods patent agents outside, with particular emphasis on the know-how, employee relations and trade secrets. In this section it has been indicated constitutive features of trade secrets and know-how. They identify also the distinguishing features of both actual objects of protection.

**Key words:** invention in the broad sense, trade secret, business methods, know-how, the TRIPS Agreement

**Piotr Kaniewski\***

## **Ochrona strony internetowej w prawie autorskim**

**Streszczenie:** Stronie internetowej jako przedmiotowi ochrony prawa autorskiego poświęcono w polskiej literaturze niewiele miejsca, mimo że jest ona narzędziem powszechnie wykorzystywanym w różnorodnych celach, m.in. informacyjnych, biznesowych czy artystycznych. Co więcej, skala tej powszechności bezustannie rośnie. Związana z tym jest coraz większa liczba oraz coraz większy stopień zaawansowania naruszeń praw autorskich do stron internetowych. Radzenie sobie z nimi wymaga wypracowania pewnych pojęć i zasad dotyczących miejsca i sposobu ochrony strony internetowej w prawie autorskim. Strona internetowa z całą pewnością może spełniać przesłanki uznania za utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr.aut., jako ustalony wytwór człowieka o charakterze twórczym i indywidualnym. Stopień nasycenia indywidualną twórczością nie ma znaczenia dla wskazanej oceny. Pośród utworów należy zakwalifikować stronę internetową jako utwór multimedialny – a więc obsługiwany przez program komputerowy, interaktywny, skupiający w sobie obiekty należące do różnych rodzajów mediów. Twórcze połączenie wielorodzajowych elementów powoduje efekt synergii, sprawiający, że strona internetowa jako całość nabiera nowej jakości, przewyższającej sumę jakości poszczególnych elementów tworzących stronę www. Taki charakter strony internetowej pozwala zarówno na jej ochronę jako całości, jak i jej poszczególnych elementów z osobna.

**Słowa kluczowe:** prawo autorskie, strona internetowa, prawo własności intelektualnej

---

\* Autor jest studentem V roku studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

## I. Wstęp

Strona internetowa<sup>1</sup> jest współcześnie podstawowym narzędziem wymiany informacji i komunikacji przez Internet. Narzędziem zaspokajającym liczne potrzeby ich odbiorców czy „właścicieli” – zarówno natury komercyjnej, jak i niekomercyjnej.

Tak wielka rola stron internetowych (stron www, *web pages*, *websites*) skłania do zadania pytania o ich usytuowanie w porządku prawnym i idącą za tym ochronę, niezbędną ze względu na drzemiący w nich potencjał ekonomiczny. Panuje przekonanie, że reżim prawny w celu tejże ochrony ustanawia ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych<sup>2</sup> (dalej: „prawo autorskie lub „pr.aut.”). Autor niniejszego artykułu, dzieląc co do zasady ten pogląd, przedstawi zagadnienie strony internetowej jako przedmiotu prawa autorskiego oraz zakresu i sposobu ochrony wynikającej z tego tytułu.

## II. Strona internetowa jako utwór

Przedmiotem ustawy o prawie autorskim jest utwór. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pr.aut. jest nim każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Według art. 1 ust. 2<sup>1</sup> pr.aut. „ochroną może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia”, a nie odkrycia, idee, procedury, metody, zasady działania i koncepcje matematyczne.

Przesłanka działalności twórczej o indywidualnym charakterze pełni podwójną rolę w dla tego zagadnienia. Z jednej strony pozwala zakwalifikować dany wytwór intelektualny jako utwór; a z drugiej – wyznacza w stosunku do elementów utworu zakres ochrony, który nie obejmuje elementów pobawionych indywidualnej twórczości<sup>3</sup>.

Cecha twórczości dzieła to przeciwieństwo naśladownictwa i powtarzalności. Według większościowego poglądu doktryny<sup>4</sup> oznacza ona subiektywną nowość utworu, tj. przekonanie twórcy o nowości jego wytworu w chwili jego tworzenia (więc ocena tej przesłanki musi być retrospektywna). Odmienne stanowisko zajęła K. Szczepanowska-Kozłowska<sup>5</sup>, negując konieczność tegoż subiektywnego przekonania twórcy: „z twórczością mamy do czynienia zawsze, gdy w grę wchodzi wysiłek intelektualny, uwieńczony powstaniem określonego rezultatu, jeżeli nie polega na

---

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią uzasadnienia do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 marca 2010 r., (I SA/Kr 60/10, Legalis nr 220441), strona internetowa jest *publikowanym na serwerze dokumentem (aplikacją) utworzonym w którejś z odmian zestandaryzowanego języka znaczników (np. HTML)*. Może być wzbogacana o dodatkowe elementy, projektowane np. w technologii *flash*.

<sup>2</sup>Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.

<sup>3</sup>J. Barta, M. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2013, s. 38.

<sup>4</sup>Tak np. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, s. 39; J. Barta (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie*, Warszawa 2010; D. Flisak, *Utwór multimedialny w prawie autorskim*, Warszawa 2008, s. 41; E. Ferenc-Szydelko (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2011, *passim*.

<sup>5</sup>K. Szczepanowska-Kozłowska, glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, OSP 2010, Nr 3, poz. 33.



odtworzeniu istniejącego już wytworu”. Koncepcja ta wydaje się słuszniejsza ze względu na odniesienie się wyłącznie do obiektywnych przesłanek, łatwiejszych do udowodnienia i oceny.

Indywidualność dzieła jest pojęciem bliskoznacznym oryginalności. Musi dotyczyć i procesu twórczego, i jego rezultatu<sup>6</sup>. Oznacza, że utwór powinien być emanacją intelektu twórcy, zauważalnie różniącą się dla odbiorców od pozostałych dóbr znajdujących się w obrocie. Ma to nierozdzielnie łączyć się z występowaniem cechy statystycznej jednorazowości<sup>7</sup> – istniejącej, gdy dany wytwór nie powstał wcześniej i nie jest statystycznie prawdopodobne stworzenie go przez inną osobę w przyszłości<sup>8</sup>.

Indywidualność i twórczość, choć są powiązane, nie muszą iść ze sobą w parze<sup>9</sup>. Obie przesłanki muszą więc być spełnione jednocześnie. Twórca musi dokonać aktu kreacyjnego, znamionując przy tym jego rezultat pierwiastkiem niepowtarzalności.

Przesłanką kwalifikacji dzieła jako utworu jest także ustalenie go w jakiegokolwiek postaci. Nie oznacza to wymogu utrwalenia na materialnym nośniku. Wystarczy „nadanie takiej formy procesom myślowym, która umożliwiłaby ich percepcję osobom trzecim”<sup>10</sup>, a więc dowolny rodzaj uzewnętrznienia, umożliwiający zapoznanie się z utworem odbiorcom.

Czy wobec tego strona internetowa wypełnia tak rozumiane przesłanki podlegania reżimowi prawnoautorskiemu? Orzecznictwo dotyczące tej materii jest nieliczne i rozbieżne w pewnych aspektach, acz przeważa w nim tendencja do nadawania stronom www waloru utworu (jeśli przy tak skromnej ilości orzeczeń można mówić o tendencji). W większości przypadków ponadto ocenie na tle przesłanek art. 1 pr.aut. nie towarzyszy głębsza refleksja ani szczegółowa analiza. Usprawiedliwia to po części fakt, że problem natury strony internetowej w przywołanych niżej sprawach stanowił jedynie kwestię uboczną względem głównego przedmiotu rozstrzygnięcia.

W wyroku z dnia 5 lipca 2010 r.<sup>11</sup> (dotyczącym istnienia obowiązku podatkowego) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie kategorycznie odmówił zakwalifikowania strony internetowej jako utworu, nawet gdyby została „zaplanowana plastycznie, kolorystycznie, tekstowo, graficznie czy wręcz poprzez animację, w sposób nawet doskonały”. Zdaniem sądu: „będąc dokumentem, zawierającym dane osoby na ogół tworzone w celach reklamowych, strony internetowe nie powinny

---

<sup>6</sup>A. Stuglik, *Program komputerowy a inne utwory z zakresu informatyki*, MoP 2002/19.

<sup>7</sup>Test statystycznej jednorazowości poddano częściowo krytyce w komentarzu: M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stanisławska-Kloc, T. Targosz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Warszawa 2015, s. 26.

<sup>8</sup>Niski stopień statystycznego prawdopodobieństwa nie oznacza niemożliwości. Posługiwanie się konstrukcją statystycznej jednorazowości nie może skutkować przyjęciem, że wystąpienie paralelnej twórczości odbiera *per se* danemu tworowi intelektualnemu przymiot oryginalności.

<sup>9</sup>K. Szczepanowska-Kozłowska, *op. cit.*

<sup>10</sup>D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 42.

<sup>11</sup>Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2010 r., III SA/Wa 25/10, LEX nr 580572.

korzystać z ochrony prawa autorskiego”. Powyższy wywód poddał krytyce D. Flisak<sup>12</sup>. W podobnych sporach prawnopodatkowych Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Krakowie<sup>13</sup> (z aprobatą Najwyższego Sądu Administracyjnego wyrażoną w wyroku w II instancji<sup>14</sup>) i Warszawie<sup>15</sup> uznały, że strona internetowa może wypełniać przesłanki z art. 1 ust. 1 pr.aut.

Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie<sup>16</sup> w całości zaaprobował stanowisko sądu I instancji uznające stronę internetową za utwór w rozumieniu pr.aut. Sąd ten poparł ogólną tendencję „objęcia ochroną prawa autorskiego także sferę komputerowo-wirtualną” oraz stwierdził, że „Projekt przedmiotowy był wynikiem procesu twórczego (...). Objął on opracowanie schematu prezentowania informacji, kolorystyki, rodzaju czcionki, rozkładu poszczególnych elementów graficznych i tekstowych oraz współkomponowania się tych elementów z salonami usługowymi, których strona dotyczyła. W rezultacie tych działań powstał oryginalny utwór o cechach indywidualnych”.

Chociaż sąd nie wskazał kryteriów oceny indywidualnej twórczości w stosunku do stron internetowych, to bardzo trafnie opisał ich naturę jako potencjalnych utworów. Schemat prezentowania, dobór rozwiązań graficznych, rozkład elementów, współkomponowanie się ich z tematyką strony<sup>17</sup> – są to czynniki, których ocena pod kątem wymagań prawa autorskiego pozwoli dokonać kwalifikacji strony jako utworu lub nie. Podobne stanowisko wyrazili J. Barta i R. Markiewicz: „Przy tworzeniu (...) »web-pages« występuje wystarczająco duży zakres swobody działania, aby można było im przypisać twórczy oraz indywidualny charakter (...). Posłużenie się oryginalnymi elementami graficznymi, nietypową typografią powoduje, że – uwzględniając nadto stosowane w praktyce łagodne kryteria oceny – wiele takich »plansz« zasadnie aspiruje do rangi utworów w rozumieniu prawa autorskiego”<sup>18</sup>. Wyłania się tu oczywiste spostrzeżenie, że nie każda strona internetowa musi być utworem, więc oceny spełniania przesłanek z art. 1 pr.aut. należy dokonywać *ad casu*. Niedopuszczalne jest konstruowanie swoistego domniemania, że każdy wytwór ludzkiego intelektu zasługuje na miano utworu<sup>19</sup>.

---

<sup>12</sup> D. Flisak (red.), *Prawo autorskie...*, s. 38.

<sup>13</sup> Wyrok Sądu Administracyjnego w Krakowie, z dnia 5 marca 2010 r., I SA/Kr 60/10, Legalis nr 220441.

<sup>14</sup> Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r., II FSK 1548/10, LEX nr 1137520.

<sup>15</sup> Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2011 r., III SA/Wa 1448/10, LEX nr 757396.

<sup>16</sup> Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r., I ACa 1224/12, LEX nr 1428248.

<sup>17</sup> Podobnie, w kontekście utworów multimedialnych ogółem, D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 54.

<sup>18</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, s. 348. Omówione także w: J. Barta, R. Markiewicz, *Internet a prawo*, Kraków 1998, s. 120.

<sup>19</sup> Krytycznie o tej tendencji judykatury: J. Barta (red.), *System...*, s. 32.

Taką intencję należy przypisać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie w przywoływanym już wyroku z dnia 17 stycznia 2011 r.<sup>20</sup> Z powodu niedostatków w materiale dowodowym dotyczących spełniania ustawowych przesłanek sąd nie przyznał ani nie odmówił ocenianej stronie przymiotu indywidualnej twórczości.

Wspomniane wcześniej „łagodne kryteria oceny” mają wynikać z trudności przypisania stronie www tradycyjnie pojmowanej cechy indywidualności jako piętna twórcy. Mamy tutaj jednak do czynienia nie tyle z łagodniejszą, co po prostu odmienną oceną. Brzmienie przepisu nie czyni przeszkód rozumieniu indywidualności także w sposób przedmiotowy, tj. jako odrębności nacechowanej indywidualnością, ocenianej na podstawie obiektywnych kryteriów, przez porównywanie z utworami podobnymi<sup>21</sup>. Jest to zbieżne z propozycją D. Flisaka podejście, aby przyjąć jako „podstawowe przesłanki indywidualnej twórczości: obecność przestrzeni twórczości (...) oraz jej efektywne wykorzystanie w trakcie aktu twórczego”<sup>22</sup>.

Nowoczesne techniki projektowania stron, jak *flash* czy język HTML5, umożliwiają tworzenie licznych elementów graficznych wyraźnie odróżniających między sobą strony www. Twórcy stale zyskują nowe możliwości kształtowania interfejsu strony, jej szaty graficznej czy rozkładu obiektów (np. banerów reklamowych czy *chatu*). Przeciętna strona internetowa to interaktywna kombinacja „różnorodnych materiałów, co otwiera przed twórcami trudny do zdefiniowania sposób możliwości jego finalnego ukształtowania”<sup>23</sup>. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r.<sup>24</sup> właśnie dokonywanie wyborów rozstrzyga o istnieniu w dziele pierwiastka indywidualności.

Dziela informatycznym często zarzuca się brak cechy indywidualności z powodu ich użytkowego charakteru<sup>25</sup>. Jednak nie podlega dyskusji (nie zawsze słusznie) dopuszczalność uznania za utwór dóbr, których kształt determinuje ich przeznaczenie. Zatem chociaż strony internetowe, aby odnieść sukces komercyjny lub medialny, muszą być przejrzyste, intuicyjne i wygodne dla przeciętnego użytkownika (a więc posługiwać się pewnymi standardowymi schematami), to nie są definitywnie pozbawione pierwiastka twórczości. Może on w nich występować choćby w marginalnym stopniu. A niedopuszczalna jest w polskim prawie autorskim dyferencjacja wytworów intelektualnych ze względu na stopień nasycenia twórczością i oryginalnością (sam art. 1 ust. 1 pr.aut.

---

<sup>20</sup>Wyrok z dnia 17 stycznia 2011 r., III SA/Wa 1448/10, LEX nr 757396.

<sup>21</sup>A. Stuglik, *op. cit.*

<sup>22</sup>D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 50.

<sup>23</sup> *Ibidem...*, s. 51.

<sup>24</sup>Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., I ACa 477/97, LEX nr 533708.

<sup>25</sup>Według wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r., I ACa 490/06, LEX nr 298567, nie spełnia warunku indywidualnej twórczości dzieło (tu: opracowanie), którego kształt jest wyznaczony *obiektywnymi warunkami i wymaganiami technicznymi oraz charakterem realizowanego (rozwiązywanego) problemu (zadania) technicznego*. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, Legalis nr 74473, za główne cechy twórczości technicznej uznał powtarzalność i przewidywalność.

mówi o „każdym” przejawie działalności twórczej), a to z racji przyjęcia w Polsce modelu jednolitego pojęcia dzieła autorskiego<sup>26</sup>. Równiej ochronie podlegają utwory odznaczające się znacznym stopniem indywidualności, jak i te, które posiadają ją w bardzo ograniczonym stopniu (tzw. *kleine Münze*<sup>27</sup>). Nawiasem nie zachodzą przeszkody dla zaprojektowania strony internetowej w celu zupełnie niekomercyjnym i odznaczenia jej znaczną oryginalnością i artyzmem.

Na marginesie warto odnieść się do problemu konieczności pochodzenia utworu od człowieka (siłą rzeczy utwór nie może pochodzić z przyrody lub od maszyn), i zastosowania komputera do projektowania strony www. Program komputerowy jest narzędziem kreatywnym oraz *corpus mechanicum* utworu informatycznego. Dopóki jest tylko **wykorzystywany** do stworzenia strony internetowej przez człowieka, dopóty to pozwala uzewnętrznic jego indywidualną twórczość, nie stanowi więc źródła dzieła<sup>28</sup>. Określa się to mianem *computer assisted creativity*. Formuluje się niekiedy pogląd, że pojęciem utworu nie mogą być objęte produkty cyfrowe stworzone bez ingerencji człowieka – tzw. *computer generated works*<sup>29</sup>. Rozumowanie to budzi zastrzeżenia z tego względu, że program tworzący dzieło musiał być wcześniej zaprogramowany przez człowieka, który wpisał do niego polecenia determinujące późniejszą realizację określonych scenariuszy. W takiej sytuacji to podmiot uprawniony do kreatora powinien być uznany za twórcę, jeśli wytwór tego kreatora odpowiada przesłankom z art. 1 pr.aut.<sup>30</sup> (owa sytuacja komplikuje się w razie wniesienia wkładu twórczego przez użytkownika programu-kreatora, jednakże wykracza ona poza zakres niniejszego opracowania).

Strona internetowa spełnia warunek ustalenia – dzieje się to z chwilą powstania jej zerojedynkowego zapisu<sup>31</sup>, zdatnego do odczytania dla oprogramowania komputerowego.

### **III. Miejsce strony internetowej w reżimie prawnoautorskim**

Uznając, że strona internetowa może spełniać przesłanki z art. 1 pr.aut., ze względu na twórczy i oryginalny dobór i zestawienie poszczególnych elementów; należy rozważyć, jakim jest rodzajem utworu na tle przepisów prawa autorskiego.

---

<sup>26</sup>D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 64.

<sup>27</sup>J. Barta, M. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, s. 43.

<sup>28</sup>A. Stuglik, *op. cit.*

<sup>29</sup>Por.: D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 44.

<sup>30</sup>Sytuację tę dobrze ilustruje spór na tle gier komputerowych – czy gracz, przemierzając fabułę gry, dokonując samodzielnie wyborów, współtworzy utwór? Wskazywałoby na to kreowanie przebiegu gry, a więc obrazów wyświetlanych na ekranie. Doktryna słusznie oceniła, że nie ma tutaj mowy o twórczości – gracz realizuje jedynie alternatywne warianty scenariusza przygotowane przez programistów. Patrz: D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 45 oraz I. Matusiak, *Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego* Warszawa 2013.

<sup>31</sup>Tak co do utworów multimedialnych ogółem M. Drozdowicz, *Dzieło multimedialne jako nowa kategoria polskiego prawa autorskiego na tle koncepcji budowy utworu*, „ZNUJ. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej” 2001/78, s. 89.

Strona internetowa nie mieści się w przedstawionej w art. 1 ust. 2 pr.aut. egzemplifikacji typowych rodzajów utworów – nie została wśród nich wymieniona, ani nie należy do przewidzianych tam kategorii. Jest zdecydowanie czymś więcej niż utwór literacki albo plastyczny. Nie jest programem komputerowym ani utworem audiowizualnym (co zostanie omówione niżej). Za to znakomicie pasuje do nieobecnej w ww. katalogu kategorii utworów multimedialnych<sup>32</sup>. W przywoływanych wcześniej wyrokach, sądy administracyjne<sup>33</sup> uzależniły przypisanie strony internetowej-utworu do klasy programów multimedialnych, od techniki ich sporządzenia umożliwiającej tworzenie animacji – przytaczając pogląd D. Flisaka<sup>34</sup>. Autor ten ma pełną słuszość, z tą uwagą, że dzisiaj już nieliczne strony nie mają elementów tworzonych za pomocą tego typu narzędzi – i ich udział na poziomie ogólnym maleje, wraz z rozwojem techniki (np. pojawieniem się HTML5). Większość stron www niemieszczących się w kategorii multimediiów, może w ogóle nie stanowić utworu.

Utwór multimedialny jest pojęciem pozaustawowym, stąd brak jego normatywnej definicji. Doktryna rozpoznaje jego następujące elementy konstytutywne: ustalenie w postaci cyfrowej (digitalnej), konwergencję różnych rodzajów informacji, interaktywność i wykorzystanie programu komputerowego umożliwiającego multimediom działanie<sup>35</sup>.

„Cyfrowa postać multimediiów wiąże się z ich niezwykle ścisłym uzależnieniem od środowiska, które jest niezbędne dla percepcji dzieł multimedialnych przez użytkowników”<sup>36</sup>, pisze M. Drozdowicz. Ta postać może mieć charakter pierwotny (komponenty tworzone od początku cyfrowo) albo wtórny (przeniesione z formatu analogowego do cyfrowego) – wtedy mowa o digitalizacji<sup>37</sup>. Spełnianie przez stronę internetową tego wymogu jest oczywiste. Nie może być wyrażana poza cyfrowym środowiskiem.

Utwór multimedialny ma łączyć elementy różnych rodzajów twórczości i środków wyrazu<sup>38</sup>. Nie chodzi jednak tylko o zebranie różnorodnych informacji na jednym nośniku. Jak twierdzi D. Flisak: „Wymóg integralności zakłada taką kombinację zgromadzonych informacji, która dopiero po zestawieniu wydobywa ich określony sens”<sup>39</sup>. Można to też określić mianem stopienia się w multimedium różnorodnych dzieł, między którymi występują określone powiązania

---

<sup>32</sup>A. Stuglik, *op. cit.* Słuszość wyodrębniania kategorii utworów multimedialnych, ze względu na ich zróżnicowanie, ostrożnie skrytykowano w: J. Barta (red.), *System Prawa Prywatnego...*, s. 1103.

<sup>33</sup>Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (I SA/Kr 60/10) oraz Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1548/10).

<sup>34</sup>D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 95.

<sup>35</sup>*Ibidem*, s. 25-36, M. Drozdowicz, *op. cit.*, s. 93. Autorzy jednak odmiennie postrzegają rolę programu komputerowego.

<sup>36</sup>M. Drozdowicz, *op.cit.*, s. 87.

<sup>37</sup>D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 25.

<sup>38</sup>Tak: J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, s. 346.

<sup>39</sup>D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 30.

i oddziaływania<sup>40</sup>. Strona internetowa uznana za utwór niemal z definicji musi posiadać cechę syntezy różnych rodzajów informacji. Może to być tekst, muzyka, filmy, animacje, obrazy itp. – zestawione odpowiednio w celu wywarcia na odbiorcę określonego wrażenia.

Poszczególne zintegrowane elementy są zdadne samodzielnie stanowić utwór – i „wtopienie” ich w multimedium, nie czyni uszczerbku temu ich przymiotowi<sup>41</sup>.

Interaktywność zasługuje na miano „żrenicy” utworu multimedialnego. Powinno się ją postrzegać dwójako: po pierwsze, umożliwia ona komunikację użytkownika z utworem<sup>42</sup>, w tym reagowanie utworu na polecenia użytkownika. Po drugie, stanowi zerwanie z sekwencyjnym i linearnym poznawaniem utworu przez odbiorcę. W utworze multimedialnym odbiorca sam decyduje o zakresie i porządku zapoznania się z dziełem<sup>43</sup>. Interaktywność stron www jest widoczna np. w działaniu podświetlanych pól, rozwijanych list, w możliwości uruchomienia filmu i animacji, zmiany języka, czy przemieszczania obiektów. Wszystko to jest możliwe dzięki interfejsowi<sup>44</sup> użytkownika.

Ostatnia cecha programów multimedialnych prowadzi do konstatacji, że oparcie działania o program komputerowy, jest immanentną cechą stron internetowych. Bez komputera i przeglądarki internetowej nie jest możliwe przeglądanie strony internetowej. M. Drozdowicz określił komputerowe oprogramowanie mianem „mózgu” utworu multimedialnego – bo to ono zarządza pozostałymi elementami<sup>45</sup>. Dla dzieła multimedialnego „programy komputerowe odgrywają zazwyczaj rolę służebną – »obsługują« przepływ informacji (...) oraz umożliwiają interakcję między osobą »żądającą (...) danego dobra informacyjnego, a źródłem informacji«<sup>46</sup>.

Wskazane wyżej cechy są ze sobą ściśle związane, a wręcz przenikają się. Łączenie różnych sposobów przekazu jest możliwe dzięki zapisowi cyfrowemu, który funkcjonuje tylko w środowisku komputerowym. Jednocześnie umożliwia ono interaktywność, a ta ostatnia pozwala poruszać się wśród zgromadzonych różnorodnych informacji.

Jak zaznaczono, utwory multimedialne nie zostały wymienione w art. 1 ust. 2 pr.aut. Stąd w doktrynie zdarzają się wątpliwości, jak je kwalifikować – czy jako utwory nienazwane, do których stosuje się ogólne przepisy, czy może jako programy komputerowe *in toto*, albo ostatecznie jako utwory audiowizualne, dla których ustawa przewiduje odrębne regulacje.

---

<sup>40</sup> A. Stuglik, *op.cit.*

<sup>41</sup> *Ibidem.*

<sup>42</sup> *Ibidem.*

<sup>43</sup> D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 33. Tak też M. Byrska, *Publikacja elektroniczna w świetle prawa autorskiego*, PiP 1997/4, s. 39 – przytoczone za pośrednictwem: M. Drozdowicz, *op.cit.*

<sup>44</sup> Zgodnie z definicją umieszczoną pod adresem: <http://slovníkcomputerowy.pl/hasla/i/interfejs.aspx>, 25.05.2015 r.: [z]definiowany przez autora programu sposób komunikowania się użytkownika z programem i programu z użytkownikiem.

<sup>45</sup> M. Drozdowicz, *op.cit.*, s. 104.

<sup>46</sup> R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, *Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym*, Warszawa 2005, s. 123.

Program komputerowy nie został zdefiniowany w ustawie (co ze względu na zagrożenie dezaktualizacją należy pochwalić). Można go uznać za „zestaw rozkazów/poleceń, które po umieszczeniu na nośniku odczytywalnym komputerowo mogą spowodować, iż wyposażone w zdolność do komputerowego przetwarzania urządzenie wyświetla, wykonuje lub wylicza określoną operację czy określone zadanie”<sup>47</sup>. Utwór multimedialny nie jest zestawem poleceń, więc nie może być uważany za formę wyrażenia programu komputerowego w myśl art. 74 ust. 2 pr.aut.<sup>48</sup> Program komputerowy jest samodzielny – i jedyne czego wymaga dla funkcjonowania, to *hardware*. Natomiast utwór multimedialny jest wtórny programowi komputerowemu – bez niego nie może działać. Oprogramowanie jedynie obsługuje multimedium – nie determinuje zaś jego kształtu. „[K]oronnym argumentem przeciwko kwalifikacji multimediiów jako programów komputerowych, jest wyłączenie w stosunku do tego rodzaju dzieł dozwolonego użytku prywatnego oraz wszelkich licencji ustawowych”<sup>49</sup>, co przewidują przepisy szczególne o programach komputerowych. Taka ochrona byłaby sprzeczna z celem istnienia strony internetowej. Poza tym prawnoautorska regulacja programu komputerowego ma charakter wyjątkowy, a zgodnie z zasadą *exceptiones non sunt extendendae*, pojęcie objęte rzeczoną regulacją należy interpretować zawężająco. Klasyfikowanie multimediiów jako programów komputerowych musi zostać kategorycznie odrzucone<sup>50</sup>, tak ze względu na ich cechy, jak i skutki, jakie zrodziłoby takie zaszeregowanie.

P. Szlęzak zaproponował określić utwór audiowizualny jako „wszystkie rejestracje wizualne i akustyczno-wizualne spełniające kryteria uznania ich za utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”<sup>51</sup>. Głosy opowiadające się za kwalifikacją multimediiów (więc i *web pages*) jako utwory audiowizualne opierają się właśnie na fakcie odbioru obu rodzajów dzieł za pomocą wzroku i słuchu (co do słuchu, nie jest to zasadą w kontekście stron internetowych). Inną podobną cechą jest stosowanie ruchomych obrazów. O ile taka argumentacja może zwodzić, np. co do gier komputerowych, to konfrontacja ze stroną internetową ewidentnie wskazuje na jej błędność. Utwory multimedialne, zwłaszcza strony www, charakteryzuje labilność<sup>52</sup> – możliwość zapoznawania się z utworem według preferencji odbiorcy – nie linearnie, jak przy utworach audiowizualnych<sup>53</sup>. Niemniej, digitalne utwory audiowizualne mogą stanowić komponent strony internetowej.

---

<sup>47</sup>Zgodnie z wzorcowymi postanowieniami WIPO o ochronie programów komputerowych, zaczerpniętymi z: D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 81.

<sup>48</sup>*Ibidem*, s. 82; J. Barta, R. Markiewicz, *Internet...*, s. 121.

<sup>49</sup>R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, *op.cit.*, s. 124.

<sup>50</sup>Tak m.in.: A. Stuglik, *op. cit.*, D. Kot, *Ochrona i eksploatacja utworu multimedialnego w krajowym i międzynarodowym prawie autorskim*, ZNUJ. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, 2001/78, s. 122.

<sup>51</sup> P. Szlęzak, *Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych*, Warszawa 2012, s. 64.

<sup>52</sup>D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 93.

<sup>53</sup> R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, *op. cit.*, s. 118.

Stosunek stron internetowych i innych multimediiów do baz danych pozostaje bez znaczenia na tle prawa autorskiego – twórcze bazy danych są uregulowane w nim na zasadach ogólnych. Natomiast kwestia ewentualnej ochrony *sui generis*<sup>54</sup> wykracza poza zakres niniejszego artykułu. Strony internetowe mogą zawierać bazy danych, natomiast trudno byłoby zakwalifikować je strony internetowe jako bazy danych w całości.

#### **IV. Zakres i sposób ochrony strony internetowej w prawie autorskim**

Rodzi się doniosłe pytanie, czy utwory multimedialne, zwłaszcza strony internetowe, są zdadne podlegać ochronie jako całość (tj. czy są utworami jednolitymi), czy ochronie podlegają jedynie ich poszczególne komponenty, według przepisów o poszczególnych rodzajach dzieł (literackich, plastycznych, audiowizualnych itd.)..

Jak wspomniano, strona internetowa, jak każde multimedia, może składać się z elementów spełniających przesłanki art. 1 pr.aut. samodzielnie. Dotyczy to zarówno dzieł mogących z powodzeniem funkcjonować poza środowiskiem cyfrowym (np. jak zdjęcia), jak i tworzonych specjalnie dla utworu multimedialnego. W kontekście stron www, do tych ostatnich będzie należał przede wszystkim *layout (look&feel)*. W wyroku ws. Bezpečnostní softwarová asociace<sup>55</sup> Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że na tle programów komputerowych (co w tym wypadku zachowuje aktualność wobec multimediiów), „graficzny interfejs użytkownika może korzystać, jako utwór, z ochrony przewidzianej w prawie autorskim, jeżeli stanowi wyraz własnej twórczości intelektualnej swego autora”. Przesłanka oryginalności wymaga spełniania przez interfejs szerszych funkcji, niż tylko techniczną<sup>56</sup>. Już wcześniej podobnie wypowiadały się polskie sądy<sup>57</sup>.

Wymaga przypomnienia, że przesłanka indywidualnej twórczości nie tylko pozwala zakwalifikować dany wytwór jako utwór, ale także umożliwia wyznaczenie zakresu „wewnętrznej” ochrony – tj. pomaga oddzielić twórcze elementy utworu od nietwórczych. Te ostatnie nie mogą być objęte ochroną, ponieważ mają charakter *stricte* techniczny<sup>58</sup>. Oznacza to dopuszczenie ich dowolnej eksploatacji przez osoby trzecie<sup>59</sup>.

Pogląd o ochronie wyłącznie elementów strony internetowej (i innych multimediiów) można argumentować dwojako. Pierwsza propozycja opiera się na twierdzeniu, że tak naprawdę strona internetowa nie jest utworem, a zbiorem samodzielnych utworów w digitalnej formie, zespolonym

---

<sup>54</sup>Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r., Dz.U. Nr 128, poz. 1402.

<sup>55</sup>Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury, Legalis nr 271850.

<sup>56</sup>Por. w: M. Jankowska, M. Pawełczyk, *Layout czasopisma jako przedmiot ochrony prawa autorskiego – wybrane aspekty autorskoprawne*, Monitor Prawniczy 2015/4, s. 201.

<sup>57</sup>Tak np. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2007 r., I ACa 1145/06, LEX nr 558375.

<sup>58</sup>Por. w: Wyrok TSUE ws. Bezpečnostní softwarová asociace, motyw 48;

<sup>59</sup>J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, s. 38.



jedynie za pomocą środków technicznych wyrażających pomysł twórcy, który, zgodnie z art. 1 ust. 2<sup>1</sup> pr.aut., jest wyłączony spod ochrony. Przedstawione rozumowanie, w świetle wcześniejszych rozważań, musi spotkać się z dezaprobatą. „[O]chrona na podstawie prawa autorskiego nie chroni abstrakcyjnego wyboru lub układu portalu (samej idei portalu), lecz wybór i układ konkretnych elementów”<sup>60</sup>, pisze A. Michalak.

Inny punkt widzenia przedstawił D. Flisak, proponując oceniać nadrzędną całość utworu multimedialnego „przez pryzmat jej poszczególnych części”<sup>61</sup>. Autor ten uzasadnił to występowaniem naruszeń praw autorskich do utworów multimedialnych przede wszystkim w zakresie poszczególnych elementów, które z racji własnej zdolności ochronnej, powinny być samodzielnie chronione. Nie zanegował przy tym abstrakcyjnej możliwości ochrony utworu multimedialnego jako całości, ale wskazał na brak takiej potrzeby oraz możliwe komplikacje w związku ze sposobem stosowania przepisów prawa autorskiego.

Trudno zgodzić się z przedstawionym opisem zagrożeń wobec stron internetowych w sieci (niemniej pamiętajmy, że minęło już 7 lat od sformułowania ww. oceny). Zdarzają się plagiaty całości lub przeważającej części elementów stron www. Poza tym nie można lekceważyć niebezpieczeństw związanych z naruszaniem integralności stron internetowych, zwłaszcza z przypadkach umieszczania w jej treści zewnętrznych obiektów, takich jak okna reklamowe, np. przez dostawców sieci.

„Twórczość przy produktach medialnych przejawia się nie tyle w dobieraniu składników, co raczej w całości dzieła oraz – co swoiste – w płaszczyźnie interakcji zachodzącej pomiędzy elementami składowymi. Te cechy dzieła multimedialnego powodują, że jest ono oceniane jako całość, a nie jako zbiór wyróżnialnych składników”<sup>62</sup>. Tak jak zauważył M. Drozdowicz, w multimedium występuje synteza składników, zarówno w odniesieniu do treści, jak i formy<sup>63</sup>. Z kolei M. Jankowska i M. Pawełczyk trafnie wskazali, że poprzez sposób połączenia różnorodnych składników i interaktywność, łączącą i przenikającą pozostałe zespolone elementy, strona internetowa nabiera nowego wymiaru, tj. informacyjnego i estetycznego, przestając być tylko sumą tych składników<sup>64</sup>. Dochodzi do **efektu synergii** – współdziałanie połączonych czynników kreuje potencjał większy niż wynikający z sumy ich pojedynczych potencjałów. Zespolenie różnych utworów oraz elementów nietwórczych w utwór multimedialny nadaje im nową jakość i atrakcyjność, wykraczającą ponad sumę atrakcyjności samodzielnych elementów.

Orzecznictwo zdaje się akceptować całościową ochronę utworów multimedialnych – dopuścił ją np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w przywoływanym już wyroku z dnia 17

---

<sup>60</sup>A. Michalak, *Przegląd cywilnoprawnych instrumentów ochrony portali internetowych*, PPH 2010/4, s. 21. Przywołany cytat zachowuje znaczenie dla stron internetowych – portale *de facto* składają się z nich.

<sup>61</sup>D. Flisak, *Utwór multimedialny...*, s. 141.

<sup>62</sup>J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, s. 346. Por. także w: J. Barta, R. Markiewicz, *Internet...*, s. 116.

<sup>63</sup>M. Drozdowicz, *op. cit.*, s. 113.

<sup>64</sup>M. Jankowska, M. Pawełczyk, *op. cit.*, s. 199.

stycznia 2011 r.<sup>65</sup> Ponadto można dopuścić się interpretacji, że właśnie tak widział ochronę strony internetowej Sąd Apelacyjny w Warszawie, odnosząc się w wyroku z dnia 10 kwietnia 2013 r.<sup>66</sup> do opracowanego schematu doboru i rozkładu elementów strony www.

Zaprezentowane stanowisko nie prowadzi do wykluczenia możliwości ochrony tylko poszczególnych części strony internetowej, w zakresie, w jakim naruszenie praw do niej jest ograniczone do określonego elementu. Ale ilekroć cudze działanie godzi w stronę internetową jako całość, powinna być możliwa obrona jej szczególnej wartości wynikającej z syntezy wszystkich elementów. Ograniczenie środków ochrony do poszczególnych komponentów niweluje *de facto* potencjał wynikający z zastosowanego zestawienia, połączenia, układu lub sposobu prezentacji.

Przyszłość, zapewne niezbyt odległa, zweryfikuje, czy aktualne ogólne przepisy prawa autorskiego są wystarczające dla zabezpieczenia uprawnień do utworów multimedialnych, takich jak strona internetowa. Wydaje się, że dostosowanie do specyfiki multimediiów ochrony przed najczęstszymi naruszeniami: nieuprawnionym kopiowaniem, przywłaszczeniem autorstwa lub naruszeniem integralności, nie powinno nastręczyć sądom problemów. Nie da się jednak wykluczyć, że pojawienie się nowych zagrożeń albo nasilenie niektórych już istniejących może spowodować potrzebę odpowiedniej nowelizacji ustawy o prawie autorskim, być może przez wprowadzenie przepisów szczególnych dla utworów multimedialnych albo szerzej – informatycznych, oprócz już uregulowanych programów komputerowych.

## ***V. Podsumowanie***

Przeważająca część stron internetowych nosi w sobie ładunek indywidualnej twórczości wystarczający do zaklasyfikowania ich jako utwory. Twórca *web page* dysponuje szerokim polem wyboru rodzaju użytych środków i ich kombinacji, co pozwala mu nacechować jego dzieło indywidualnością, mimo obecnego w kontekście tego tworu charakteru użytkowego tego dzieła.

Strona internetowa nie mieści się w katalogu klasycznych utworów, przewidzianych przez art. 1 ust. 2 pr.aut. Ze względu na posiadane właściwości, takie jak cyfrowa postać, czy interaktywność, należy uznać ją za utwór multimedialny. Wskazana kwalifikacja otwiera możliwość ochrony strony internetowej przez przepisy ogólne ustawy.

Ochrona, o której mowa wyżej, powinna przysługiwać zarówno w zakresie poszczególnych części, jak i całości strony www. Konstrukcja ta wydaje się uzasadniona ze względu na ciągły rozwój techniki, zwiększający potencjał stron internetowych w zakresie gromadzenia i funkcjonalnego integrowania różnorodnych elementów, jak i interakcji między nimi a użytkownikiem. Za ich łącznym postrzeganiem i ochroną przemawia zwiększenie potencjału wynikające z zespolenia, umożliwiającego wzmożone oddziaływanie na odbiorcę.

---

<sup>65</sup>III SA/Wa 1448/10.

<sup>66</sup>I ACa 1224/12.

## **Website as an object of copyright protection**

**Summary:** Website as an object of copyright protection isn't portrayed very well, what shall be changed. Websites are common tools being used in many different purposes. Due to that fact, the number of infringements and their advancement level is still increasing. It demands the development of terms and rules concerning the position and way of protection of website in copyright.

Despite having commercial and appropriable function, website bears enough of creativity, originality and individuality to be protected by copyright. Website should be qualified as a multimedia product, due to features of digital form, convergence of various works, interactivity and usage of computer program enabling multimedia to operate. Thus, general provisions of the act on copyright should be applied to protect website – as a whole and for the particular elements.

**Key words:** copyright, website, intellectual property law

**Zuzanna Ochońska, Agata Wojtczak\***

## **Problematyka autorskich praw majątkowych jako przedmiotu wkładu do spółki**

**Streszczenie:** Tematyka artykułu dotyczy praw autorskich majątkowych jako przedmiotu wkładu do spółek prawa handlowego oraz ich zdolności aportowej – zarówno do spółek osobowych, jak i kapitałowych. Ze względu na specyficzną więź twórcy z utworem w rozumieniu prawa autorskiego, której brak w przypadku innych praw majątkowych, wniesienie autorskich praw majątkowych do spółki jako wkładu rodzi wiele problemów, związanych między innymi z wyceną aportu oraz skutkami wygaśnięcia praw autorskich. Poza zwięzłą charakterystyką wkładów do poszczególnych spółek analizie zostanie poddana również procedura nabywania aktywów przez spółkę w formie wkładów autorskich praw majątkowych. Syntetycznie dokonana zostanie charakterystyka czynności prawnej wniesienia wkładu do spółki w opisywanej postaci, a także próba oceny następstw wynikających z wykonania niniejszych umów. Dodatkowo, ukazane zostaną sposoby oraz skutki “wyjścia” praw majątkowych autorskich z majątku spółki oraz specyfika programu komputerowego jako przykładu utworu, do którego prawa często stanowią przedmiot wkład do spółki. Autorki zwracają uwagę na problemy wynikające z wyjątkowości tego typu wkładów niepieniężnych. Opracowanie jest także próbą uporządkowania skutków wynikłych z dokonania aportu do spółki w takim właśnie kształcie.

**Słowa kluczowe:** prawo autorskie, autorskie prawa majątkowe, prawo handlowe, prawo spółek handlowych, aport

---

\* Autorki są absolwentkami prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

## ***1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE***

Majątkowe prawa autorskie znacznie rzadziej niż majątkowe prawa własności przemysłowej są przedmiotem wkładu do spółki prawa handlowego. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której zarówno dla spółki, jak i dla twórcy, względnie właściciela majątkowych praw autorskich do utworu, korzystne będzie wniesienie do majątku podmiotu takich praw. Ze względu na specyficzną więź twórcy z utworem w rozumieniu prawa autorskiego, której brak w przypadku innych praw majątkowych, wniesienie autorskich praw majątkowych do spółki napotyka na wiele trudności, między innymi związanych z wyceną aportu oraz skutkami wygaśnięcia tych praw.

W celu ustalenia, w jaki sposób prawidłowo wnieść wkład w postaci autorskich praw majątkowych, niezbędne jest wskazanie, na czym polega niepieniężny wkład do spółki, co może stanowić przedmiot aportu, czym jest majątek spółki oraz w jaki sposób wnosi się wkład do poszczególnych spółek prawa handlowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania będzie próba dokonania zwięzłej analizy powyższych zagadnień, a także charakterystyki czynności zawieranych pomiędzy uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich a spółką, zarówno osobową, jak i kapitałową, w ramach wniesienia przez wspólnika – autora (lub odpowiednio akcjonariusza – autora) wkładu do spółki w postaci praw autorskich do utworu, a także próba oceny następstw niniejszych umów.

Na wstępie autorki chciały dokonać zastrzeżenia, że ilekroć w niniejszym artykule mowa będzie o „autorze”, mają one na myśli także podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych niebędący autorem (i na odwrót), chyba że co innego jasno wynikać będzie z treści opracowania.

### ***1.1. Majątkowe prawa autorskie***

Ustawodawca polski, tworząc regulacje dotyczącą praw autorskich, oparł się na konstrukcji dualistycznej zakładającej współistnienie dwóch grup praw: osobistych i majątkowych. Osobiste prawa majątkowe zgodnie z regulacją ustawową są niezbywalne i nie podlegają zrzeczeniu się. W kontrze do powyższego autorskie prawa majątkowe podlegają zbyciu i mogą stać się swoistym „przedmiotem obrotu handlowego”.

Art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pr.aut.)<sup>1</sup>, statuujący

---

<sup>1</sup>Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., Dz.U.2006.90.631 j.t., z późn. zm.

majątkowe prawa autorskie, przyznaje twórcy (jeżeli ustawa nie stanowi inaczej) wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Treść przytoczonej regulacji wskazuje na oparcie się ustawodawcy na modelu własnościowym autorskich praw majątkowych, który w swojej strukturze przypomina regulację prawa własności z Kodeksu cywilnego (k.c.)<sup>2</sup>. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że ze względu na charakter praw autorskich i samego utworu nie można mówić o „prawie własności do dzieła” w rozumieniu art. 140 k.c., a należy posługiwać się odrębną regulacją, dostosowaną do specyfiki praw własności intelektualnej. W tym duchu wypowiada się także doktryna prawa cywilnego: „Odwołanie się przez ustawodawcę do modelu własnościowego nie oznacza, że majątkowe prawo autorskie jest rodzajem prawa własności”<sup>3</sup>, a także: „Najogólniej ujmując, model własnościowy polega na domniemaniu, że prawo przysługujące twórcy obejmuje każdy sposób korzystania z utworu, który nie został w wyraźny sposób wyłączony z jego treści, rozporządzania tym prawem i pobierania z tego tytułu wynagrodzenia”<sup>4</sup>.

Tematyka niniejszej pracy wymaga zdefiniowania ujętego w art. 17 pr.aut. sformułowania „prawo do rozporządzania”. W doktrynie zgodnie przyjmuje się, że autor w ramach swoich uprawnień autorskich może dokonywać wszelkich rozporządzeń utworem i pobierać z tego tytułu korzyści majątkowe; wskazują na to m.in. J. Barta i R. Markiewicz: „[...] przez prawo do rozporządzania utworem należy rozumieć wszystkie postacie czynności prawnych podmiotu autorskich praw majątkowych, na podstawie których inny podmiot uzyskuje na określonych warunkach kompetencję do korzystania z utworu”<sup>5</sup>. Należy jednak zaznaczyć, że „rozporządzanie”, wbrew literalnemu brzmieniu tekstu ustawy, nie ogranicza autora tylko do czynności rozporządzających, ale zezwala także na dokonywanie czynności o charakterze obligacyjnym. Takie ujęcie „rozporządzania” staje się podstawą dla możliwości udzielania licencji.

## **1. 2. Przedmiot wkładu do spółki**

Majątkowe prawa autorskie mogą znaleźć się w spółce poprzez wniesienie wkładu lub nabycie przez spółkę własną czynnością.

---

<sup>2</sup>Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U.2014.121 j.t. , z późn. zm.

<sup>3</sup>Z. Okoń, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz.*, Komentarz do art. 17 ustawy, Nb. 2, Lex 2015.

<sup>4</sup>Z. Okoń, tamże, Nb. 2, Lex 2015.

<sup>5</sup>J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 172.

Pozyskanie majątku od wspólników poprzez wniesienie przez nich wkładów to podstawowy sposób uzyskania przez spółkę kapitału, w szczególności na początku działalności. Wkłady te mogą przybierać postać pieniężną lub niepieniężną. Tak pozyskany majątek może być następnie, poprzez działania podejmowane przez samą spółkę, wtórnie powiększany.

Zasady wnoszenia wkładów do spółek zarówno osobowych, jak i kapitałowych, znajdują się przede wszystkim w Kodeksie spółek handlowych. Reżimy te jednak znacznie się od siebie różnią. Co do zasady w spółkach osobowych wymogi stawiane wkładom są bardziej liberalne niż w spółkach kapitałowych. W poniższym opracowaniu poruszone zostaną jedynie te zagadnienia, które wydają się niezbędne dla zrozumienia problematyki autorskich praw majątkowych jako przedmiotu wkładu do spółek osobowych i kapitałowych.

### ***1.2.1. Przedmiot wkładu w spółkach osobowych***

Tworząc przepisy o majątku spółki oraz wkładach w spółkach osobowych, ustawodawca zastosował technikę odesłania do przepisów spółki jawnej. Dlatego też zasadne jest omawianie wkładu spółek osobowych przez pryzmat regulacji właśnie tej spółki, jedynie sygnalizując odrębności występujące w przepisach odnoszących się do innych spółek osobowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 28 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.)<sup>6</sup> majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę jawną podczas jej istnienia. W doktrynie przyjmuje się, że mienie na gruncie kodeksu spółek handlowych należy rozumieć szerzej niż w kodeksie cywilnym. Obejmuje ono również prawa na dobrach niematerialnych, w tym majątkowe prawa autorskie<sup>7</sup>. Tak zdefiniowany majątek spółki jest odrębny od majątku wspólników, dla których ten pierwszy ma charakter „cudzy”<sup>8</sup>.

Podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika spółki osobowej jest wniesienie do niej wkładu. Co więcej, obowiązek ten nie może zostać wyłączony. Umowa spółki powinna określać wkład wnoszony do niej przez wspólnika oraz jego wartość. Kodeks spółek handlowych nie zawiera kompleksowej definicji wkładu wspólnika. Zgodnie z art. 48 § 2 k.s.h. wkład może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych

---

<sup>6</sup>Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.

<sup>7</sup>W. Pyziół [w:] W. Pyziół, A. Szumański, I. Weiss, *Prawo spółek*, Warszawa 2014, s. 52.

<sup>8</sup>A. Kidyba, *Prawo handlowe*, Warszawa 2014, s. 273.

praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Przeniesienie majątkowego prawa autorskiego będzie więc rodzajem wniesienia wkładu do tejże. Dodatkowo prawa, które wspólnik zobowiązuje się do niej wnieść, uważa się za przeniesione na samą spółkę. Powszechnie aprobowany jest pogląd, że odnośnie do wkładów majątkowych wnoszonych do spółek osobowych aktualność zachowują poglądy doktryny i orzecznictwo odnoszące się do wkładów niepieniężnych w spółkach kapitałowych, o których będzie mowa poniżej.

Na podstawie wartości rzeczywiście wniesionego do spółki wkładu dla każdego wspólnika ustala się udział kapitałowy (art. 50 k.s.h.). Ma on niebagatelne znaczenie w stosunkach wewnętrznych, między innymi w sytuacji wychodzenia wspólnika ze spółki bądź likwidacji podmiotu. Wkład powinien więc charakteryzować się zdolnością bilansową, gdyż jej ewentualny brak będzie skutkował zerowym udziałem kapitałowym.

### ***1.2.2. Przedmiot wkładu w spółkach kapitałowych***

Przechodząc do omawiania wkładów do spółek kapitałowych, na wstępie należy zaznaczyć, że regulacja jest częściowo tożsama dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, niemniej surowsze wymogi ustawodawca postawił wkładom niepieniężnym w tej ostatniej.

Tak jak w spółkach osobowych, w spółkach kapitałowych wkłady mogą mieć postać pieniężną lub niepieniężną. Wyjątek stanowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą mieć postać wyłącznie pieniężną (art. 158 § 1<sup>1</sup> k.s.h.). Tak więc w spółce utworzonej w ten sposób autorskie prawa majątkowe nie mogą być przedmiotem wkładu.

Wspomniany przepis zawiera negatywną definicję zdolności aportowej, która wymaga doprecyzowania o stronę pozytywną oraz wykładnię w oparciu o inne przepisy prawa prywatnego. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie: „Zapisu art. 14 § 1 k.s.h. nie można uznać za regulację kompletną, dotyczącą zdolności aportowej”<sup>9</sup>. Zgodnie z wypracowanymi kryteriami przedmiot wkładu niepieniężnego, aby posiadał zdolność aportową, musi łącznie:

- a) wykazywać zdolność bilansową, o której mowa była przy omawianiu majątku spółki jawnej;
- a) być zbywalny;

---

<sup>9</sup>Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2012 roku, sygn. VI ACa 513/12, LEX nr 1220719.



- b) być przydatny i faktycznie dostępny dla spółki;
- c) mieć wartość likwidacyjną, rozumianą jako możliwość wejścia do masy likwidacyjnej lub upadłościowej spółki<sup>10</sup>.

Nie budzi wątpliwości, że majątkowe prawa autorskie spełniają powyższe kryteria. Nowością w stosunku do regulacji spółek osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest sformalizowany sposób oceny prawidłowości wnoszenia aportu, występujący w spółce akcyjnej. Przy powstaniu spółki założyciele są obowiązani sporządzić pisemne sprawozdanie, w którym przedstawiają najważniejsze informacje na temat przedmiotu aportu oraz osoby wnoszącej (art. 311 k.s.h.). Następnie owo sprawozdanie jest co do zasady poddane badaniu przynajmniej jednego biegłego rewidenta wyznaczonego w tym celu przez sąd rejestrowy właściwy za względu na siedzibę spółki (art. 312 k.s.h.). Jak podnosi J. Frąckowiak: „Podejmowane czynności wymagają sprawdzenia, gdyż dotyczą majątku spółki przed jej zarejestrowaniem, a mogą mieć wpływ na majątek po rejestracji, zmniejszając zyski akcjonariuszy”<sup>11</sup>. Biegły rewident ocenia prawdziwość i rzetelność sprawozdania przede wszystkim pod względem wyceny aportu. W tym celu wydaje opinię, w której ocenia metodę wyceny wkładu przyjętą przez założycieli (art. 312 k.s.h.). Ustawa nie narzuca spółce przyjęcia konkretnej metody wyceny aportu. Wybór będzie zależał od jego przedmiotu, a punktem odniesienia powinna być wartość zbywcza.

Brak tak sformalizowanej regulacji dotyczącej badania prawidłowości wyceny wkładów wnoszonych do spółki, jak to ma miejsce w spółce akcyjnej, nie oznacza, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest chroniona na wypadek błędnego oszacowania wartości wkładu niepieniężnego. Art. 175 § 1 k.s.h. nakłada na wspólnika, który wniósł przeszacowany wkład, oraz na członków zarządu, którzy wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązek wyrównania tejże spółce brakującej wartości. Przepis ten stosuje się również w przypadku wniesienia wkładu przeszacowanego przy podwyższeniu kapitału zakładowego. Aby obowiązek taki powstał, przeszacowanie musi być „znaczące”, czego nie można zdefiniować *in abstracto*. Ustawa natomiast w żaden sposób nie chroni wspólnika, który wniósł wkład niedoszacowany. Co więcej, Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że „Zaniżenie wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego dla pokrycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje nieważności umowy zawiązującej taką spółkę; pozostaje też bez wpływu na odpowiedzialność spółki w

---

<sup>10</sup>A. Szumański, I. Weiss, [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, *Prawo...*, s. 312-313, s. 736.

<sup>11</sup>J. Frąckowiak, [w:] red. K. Kruczałak, *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, Warszawa 2001, s. 490.

razie jej niewypłacalności”<sup>12</sup>. Ponadto wspólnik wnoszący niedoszacowany wkład może narazić się na odpowiedzialność karną na podstawie art. 301 § 1 kodeksu karnego<sup>13</sup>.

### ***1.2.3. Termin wniesienia wkładów w postaci praw autorskich majątkowych do spółki***

Aby wkład znalazł się w spółce i wspólnik dopełnił swojego obowiązku, niezbędne jest wniesienie przedmiotu do majątku spółki. Termin, w którym wspólnik lub akcjonariusz wnosi wkład do spółki, jest różny w poszczególnych spółkach prawa handlowego.

W spółkach osobowych termin wniesienia wkładów powinien być określony w umowie. Jeśli umowa nie będzie zawierać postanowienia o tymże terminie, zastosowana zostanie ogólna reguła wyrażona w art. 455 k.c.<sup>14</sup> (chyba że umowa spółki wywrze również skutek rozporządzający, o czym będzie mowa poniżej): wspólnik zobowiązany umową spółki do wniesienia wkładów powinien tego dokonać niezwłocznie po wezwaniu. Wniesienie wkładu w postaci majątkowych praw autorskich do spółek osobowych może więc odbyć się w odrębnej umowie i czasowo nie musi się pokrywać z zawarciem umowy spółki. Charakter takiej umowy zostanie omówiony poniżej.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wniesienie wkładów w całości, a tym samym pokrycie kapitału zakładowego w całości, musi nastąpić jeszcze przed zarejestrowaniem spółki (art. 163 § 2 k.s.h.). Do zgłoszenia spółki dołącza się oświadczenie wszystkich członków zarządu o całkowitym pokryciu kapitału zakładowego (art. 167 § 1 pkt. 2 k.s.h.). Mając na uwadze, że przedmiot wkładu niepieniężnego i osoba wnosząca wkład muszą być dokładnie oznaczone w umowie spółki, w przypadku niewniesienia przez wspólnika tegoż wkładu do zarejestrowania spółki konieczna jest zmiana umowy jej dotycząca, tak aby nie narazić członków zarządu na poniesienie odpowiedzialności wobec jej wierzycieli na podstawie art. 291 k.s.h.

W spółce akcyjnej zasada jednoczesności wniesienia wkładów niepieniężnych została zastąpiona zasadą sukcesywności, tzn. akcje mogą zostać pokryte zarówno przed jej rejestracją, jak i po. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż z upływem roku po zarejestrowaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego. Termin do wniesienia wkładów powinien być określony w jej

---

<sup>127</sup> sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1993 roku, sygn. III CZP 23/93, OSNC 1993/10/172.

<sup>13</sup>J. Majewski, [w:] *Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363 k.k.*, red. A. Zoll, Kraków 1999, s. 412 i n.

<sup>14</sup>W. Pyziół [w:] W. Pyziół, A. Szumański, I. Weiss, *Prawo...*, s. 55.

statucie<sup>15</sup>. Jeśli choć część akcji obejmowana jest za wkłady niepieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej (art. 309 § 4 k.s.h.). Przepisy, podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wymagają również, aby do zgłoszenia spółki akcyjnej dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu o prawidłowości dokonanych wkładów niepieniężnych (art. 320 §1 pkt. 3 k.s.h.).

## ***2. ROZPORZĄDZANIE AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI W RAMACH WNIESIENIA WKŁADU DO SPÓŁKI***

Charakter osobistych praw autorskich wynikający wprost z treści art. 16 pr.aut. sprawia, że nie mogą stać się one przedmiotem aportu. Brak im bowiem cechy zbywalności będącej podstawą możliwości wniesienia wkładu w takiej postaci (art. 14 § 1 k.s.h. wyłącza wprost możliwość wnoszenia do spółki prawa niezbywalnego). Ograniczenie to nie dotyczy jednak praw majątkowych. Zgodnie z treścią art. 41 pr.aut. ust. 1, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy; 2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej. Regulacja ta ustanawia więc zasadę, na której opiera się właściwie cały „obrót” majątkowymi prawami autorskimi. Potwierdza ona również posiadanie przez majątkowe prawa autorskie cechy zdolności aportowej majątkowych praw autorskich, o której mowa była powyżej – spełniona jest bowiem przesłanka zbywalności przedmiotu aportu.

Czynność wniesienia aportu do spółki nie jest tożsama z prostym przeniesieniem własności. W przypadku stosunku spółki mamy do czynienia ze swoistym przeniesieniem własności wkładu wspólnika do spółki, nie bez powodu określanym odrębnym mianem od przeniesienia, a mianowicie – wniesieniem wkładu<sup>16</sup>. Czynność ta mieści się jednak w zakresie „przeniesienia na inne osoby”, o którym mowa w art. 41 pr. aut.

Biorąc pod uwagę tematykę niniejszego artykułu, należy zastanowić się nad charakterystyką czynności dokonywanej pomiędzy wspólnikiem a spółką w sytuacji rozporządzenia autorskimi prawami majątkowymi jako aportem.

### ***2.1. Sposób wniesienia wkładu do spółki – charakter umowy***

O ile fakt wniesienia autorskiego prawa majątkowego do spółki nie budzi wątpliwości, o tyle sporne w doktrynie jest to, czy wkład do spółki z ograniczoną

---

<sup>15</sup>A. Szumański [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, *Prawo...*, s. 709.

<sup>16</sup>Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2013r., IV CSK 418/12, Lex nr 1314434.

odpowiedzialnością może być wniesiony na mocy samej umowy spółki, czy też wymagana jest odrębna umowa o skutku rozporządzającym.

Dominujący w praktyce obrotu pogląd zakłada, że przeniesienie tytułu prawnego do przedmiotu aportu jest czynnością prawną odrębną od zawarcia umowy spółki (w przypadku spółek osobowych i sp. z o.o.) oraz – w przypadku spółek akcyjnych – od zgody na zawiązanie spółki, brzmienia statutu i objęcia akcji. Nie ma natomiast przeszkód, aby wszystkie te czynności zostały dokonane w jednym akcie. Z kolei zgodnie z poglądem przeciwnym co do zasady umowa spółki wywiera również skutek rozporządzający.

Jak wskazuje W. Machała, aktualnie na przeszkodzie uznania, że umowa spółki (kapitałowej) może stanowić samoistną podstawę nabycia praw objętych aportem, mogą stać dwie okoliczności: umowa spółki nie jest umową zobowiązującą do przeniesienia prawa oraz nie zawiera oświadczenia nabywcy praw objętych aportem<sup>17</sup>. Pogląd o rozporządzającym charakterze umowy spółki zyskuje jednak coraz szersze grono zwolenników.

Jako główny podaje się argument natury jurystycznej, a mianowicie treść art. 3 k.s.h.<sup>18</sup>, w którym część doktryny dopatruje się charakteru umowy zobowiązującej, a nie tylko ustrojowej umowy spółki<sup>19</sup>. Bez wątpienia przyjęcie takiego stanowiska znacznie upraszcza również czynności konieczne do pozyskania kapitału przez spółkę. Stąd też Autorki w dalszej części opracowania przyjęły, że to właśnie ten mniejszościowy pogląd zasługuje na aprobatę. Za nim właśnie opowiada się również najnowsze orzecznictwo.

Przyjmując powyższe rozumowanie, należy uznać, że w spółce osobowej zobowiązanie do wniesienia wkładu wywodzi się z umowy spółki. Jeśli będzie ona spełniać wymogi przeniesienia własności przedmiotu aportu, to wywrze nie tylko skutek zobowiązujący, ale również rozporządzający. W przypadku majątkowych praw autorskich zastosowanie znajdzie art. 64 pr.aut. Zgodnie z jego brzmieniem umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego z niego korzystania na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że

---

<sup>17</sup>W. Machała, *Wniesienie autorskich praw majątkowych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uwagi formalne.*, [w:] *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, [red.] A. Matlak, S. Stanisławska- Kloc, s. 485, Warszawa 2013.

<sup>18</sup>Art. 3.k.s.h. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

<sup>19</sup>W. Machała, *Wniesienie...*, s. 486.

postanowiono w niej inaczej. Jak wskazuje T. Targosz: „Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe ma skutek zobowiązująco-rozporządzający. Artykuł 64 określa domyślną chwilę wystąpienia skutku rozporządzającego na chwilę przyjęcia utworu”<sup>20</sup>. Nie ma przeszkód, aby postanowienia umowy spółki wyłączały skutek rozporządzający wniesienia wkładu. Wkłady nie muszą być również wnoszone przez wspólników jednocześnie.

Jeżeli wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma przybrać postać aportu, ustawodawca wymaga, aby umowa spółki szczegółowo określała przedmiot wkładu, osobę wspólnika wnoszącego aport, liczbę i wartość objętych w zamian udziałów (art. 158 § 1 k.s.h.). Podobnie jak w spółkach osobowych, jest to źródło zobowiązania do wniesienia konkretnego przedmiotu wkładu. Czynność prawna zobowiązująca do przeniesienia prawa na rzecz spółki, spełniająca przesłanki z art. 155 § 1 k.c. w związku z art. 2 k.s.h., wywołuje zarazem skutek rozporządzający. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 7 sierpnia 2014 roku: „[...] umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której pokryciem udziałów wspólników jest wniesienie przez nich wkładu niepieniężnego stanowi co do zasady czynność prawną zobowiązująco-rozporządzającą, a więc zobowiązuje do przeniesienia i jednocześnie przenosi własność”<sup>21</sup>. W większości wypadków nie ma więc potrzeby zawierania kolejnej umowy, która dopełni wniesienie aportu do spółki. Należy mieć na uwadze, że w wypadku praw autorskich majątkowych zastosowanie znajdzie, tak jak przy wkładzie do spółek osobowych, szczególny dla art. 155 k.c., omówiony wyżej – art. 64 pr.aut. Jego stosowanie przyniesie wszelako podobne rezultaty, jak art. 155 k.c. – umowa spółki będzie umową o podwójnym skutku, dlatego powołane wyżej orzeczenie zachowuje aktualność w również w odniesieniu do majątkowych praw autorskich. Dodatkowo strony mogą wyłączyć rozporządzający skutek czynności i w takiej sytuacji konieczne będzie zawarcie dodatkowej umowy, która przenosi prawa na spółkę.

W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością statut spółki akcyjnej (który jest niejako odpowiednikiem umowy spółki) nie określa przedmiotu wkładu. Przedmiot ten, wraz z osobami wnoszącymi wkład niepieniężny, oraz rodzajem i wysokością wynagrodzenia, jest natomiast obowiązkowym elementem aktu objęcia akcji, wyrażenia zgody na zawiązanie spółki oraz brzmienie statutu przez założyciela (art. 313 § 4 k.s.h.).

---

<sup>20</sup>T. Targosz [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*. red. D. Flisak, Komentarz do art. 64, Warszawa 2015, s. 887.

<sup>21</sup>Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014r., IV CSK 740/13, Lex nr 1506509.

W tym kontekście kluczowe jest określenie charakteru czynności prawnej dokonywanej pomiędzy wspólnikiem dysponującym swoim prawem majątkowym a spółką. W zależności od tego, czy będzie to umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe, czy umowa licencyjna, pociągnie ona za sobą odpowiednie skutki.

Niewątpliwie z punktu widzenia interesów spółki bardziej korzystną sytuacją będzie zawarcie z przyszłym wspólnikiem – autorem umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe. Zakłada ona rozporządzenie swoimi prawami, „przejsie” ich na drugi podmiot (w tym wypadku spółkę) w granicach wyznaczonych polami eksploatacji (o czym mowa dalej w punkcie 2.2.). W takiej sytuacji spółka staje się właścicielem praw majątkowych i w zakresie, w jakim upoważnia ją do tego umowa, może tymi prawami dysponować. Ciekawym zagadnieniem budzącym wątpliwości doktryny jest kwestia możliwości dalszego rozporządzania przez nabywcę autorskich praw majątkowych przedmiotowymi prawami, jeśli w pierwotnej umowie zastrzeżony był zakaz ich przenoszenia na kolejne podmioty. Ze względu na brzmienie regulacji art. 41 ust. 1 pkt 2 pr.aut. oraz art. 57 § 1<sup>22</sup> k.c. można wysnuć wniosek, że jakiegokolwiek klauzule ograniczające możliwość dalszego rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi przez jego nabywcę należy uznać za nieważne, ponieważ mają one przymiot praw zbywalnych<sup>23</sup>. Jakkolwiek ze względu na kontrowersje wokół tego poglądu w doktrynie prezentowane jest także stanowisko, które zakłada skuteczność podobnych klauzul, z tym jednak zastrzeżeniem, że mają one jedynie obligacyjny charakter. Jak wskazują m.in. R. Bieda i M. Barycki: „W konsekwencji, nawet w przypadku nabycia przez wspólnika (przeszłego wspólnika) majątkowych praw autorskich z zastrzeżeniem umownym o wyłączeniu (ograniczeniu) dalszego rozporządzania tymi prawami, wspólnik będzie mógł prawa te skutecznie wnieść do spółki jako aport, narażając się jednak na ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą”<sup>24</sup>.

Ze względu na ustawowy wymóg formy pisemnej *ad solemnitatem* w przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji wyłącznej umowy dotyczące wniesienia wkładu w takiej postaci, a zawierane pomiędzy spółką a przyszłym wspólnikiem, powinny zostać dokonane właśnie w tej formie (art. 53 oraz art. 67 ust. 5 pr.aut.).

---

<sup>22</sup>Kodeks cywilny, Art. 57. § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne. § 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem.

<sup>23</sup>R. Bieda, M. Barycki, *Majątkowe prawa autorskie oraz patent na wynalazek jako wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością*, Warszawa, 2008 r., 6.

<sup>24</sup>R. Bieda, M. Barycki, tamże, s. 7.

W sytuacji wniesienia przez współnika aportu w postaci udzielenia licencji do dzieła sytuacja będzie prezentowała się nieco odmiennie. W takim wypadku spółka będzie jedynie uprawnionym do korzystania z utworu – na określonych w umowie polach eksploatacji, przez określony w umowie okres czasu.

W przypadku chęci zbycia przez spółkę przedmiotu licencji konieczna będzie każdorazowo zgoda właściciela praw. Ewentualny wariant stanowić może często stosowane w praktyce wyłączenie możliwości przeniesienia praw z tytułu licencji na podmioty trzecie. Natomiast odnośnie do możliwości udzielania przez spółkę sublicencji należy mieć na uwadze regulację art. 67 ust. 3 pr.aut. Jeśli spółka chce uzyskać prawo sublicencjonowania, konieczne jest ujęcie tego w umowie z przyszłym współnikiem. Wymóg ten dotyczy obu rodzajów licencji – wyłącznej i niewyłącznej.

Oczywista to, że wszelkie wskazane w ustawie o prawie autorskim regulacje dotyczące licencji i umowy przenoszącej będą miały w opisywanych umowach zastosowanie. Mowa tutaj w szczególności o domniemaniu zawarcia umowy licencyjnej (art. 65 pr.aut.) niewyłącznej (art. 67 ust. 2 u.p.p.p.) w sytuacji braku wskazania charakteru dyspozycji prawami autorskimi w umowie spółki<sup>25</sup>, a także ustawowym, pięcioletnim okresie trwania licencji w sytuacji braku określenia czasu trwania tychże uprawnień. Co więcej, w każdym przypadku (także przeniesienia całości praw autorskich majątkowych), jeżeli w umowie nie została uregulowana ta kwestia, przy autorze pozostaje prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie prawa zależnego (art. 46 pr.aut.).

## **2.2. Pola eksploatacji**

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga dla skuteczności przeniesienia praw lub udzielenia licencji wyraźnego określenia pól eksploatacji, na jakich nabywca lub uprawniony z tytułu licencji może korzystać z utworu (art. 41 ust. 2 pr.aut.). Konieczność ich określenia wskazuje na cechę podzielności autorskich praw majątkowych i jest jednym z elementów ich charakterystyki. Jak wskazuje m.in. T. Targosz: „Autorskie prawa majątkowe mogą być przedstawione jako wiązka praw do korzystania z utworu na poszczególnych polach eksploatacji”<sup>26</sup>. Z tego względu możliwe będzie przeniesienie w drodze aportu uprawnień do korzystania z utworu tylko na pewnych polach eksploatacji. Pozostałe prawa pozostaną przy podmiocie uprawnionym z tytułu praw autorskich.

---

<sup>25</sup>Wątpliwym jest, czy taka sytuacja może mieć miejsce przy wkładzie do spółki akcyjnej, ze względu na rygorystyczne wymogi dotyczącej określenia przedmiotu wkładu (tj. także charakteru umowy).

<sup>26</sup>T. Targosz [w:] *Prawo autorskie...*, red. D. Flisak, Komentarz do art. 41, s. 620.



W doktrynie prawa cywilnego istnieje wiele wątpliwości dotyczących skuteczności przeniesienia praw autorskich (lub udzielenia licencji) na wszystkich, nawet tych znanych w momencie zawierania umowy, polach eksploatacji (poprzez określenie w umowie, że twórca „przenosi w całości prawa”). Rozważania takie są irrelewantne z punktu widzenia niniejszego opracowania, dlatego ten problem zostanie tylko zasygnalizowany<sup>27</sup>. W tym kontekście należy jednak wskazać, że w praktyce, w związku z rozporządzeniem przez autora „wiązką praw majątkowych” do utworu, będziemy mieć najczęściej do czynienia z sytuacją korzystania z danego dzieła przez kilka różnych podmiotów, na różnych polach eksploatacji. Tożsama sytuacja będzie mieć miejsce w związku z wniesieniem wkładu do spółki w postaci majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji na korzystanie z nich. Konieczne w tym względzie jest wyraźne wskazanie w umowie pomiędzy spółką a przyszłym współnikiem zakresu pól eksploatacji, w granicach których spółka będzie mogła z utworu korzystać. Jak już zostało wspomniane, z punktu widzenia spółki najkorzystniejszą sytuacją będzie zawarcie umowy przenoszącej prawa, jednakże należy pamiętać, że niezależnie od charakteru umowy, to właśnie pola eksploatacji wyznaczają granice uprawnień przysługujących spółce.

Szczegółowe określenie pomiędzy stronami stosunku pól eksploatacji jest w praktyce trudne i tworzy wiele wątpliwości. W tym zakresie z pomocą przychodzi art. 50 pr.aut., który wylicza przykładowy zakres odrębnych pól eksploatacji<sup>28</sup>. Należy jednak pamiętać, że „Monopol prawnoautorski obejmuje – w świetle art. 17 pr.aut. – każdą postać eksploatacji utworu, także tę, która nie jest uwzględniona we wspomnianym wyliczeniu”<sup>29</sup>. Zależnie od rodzaju dzieła i charakteru działalności spółki zakres tych pól będzie się od siebie różnił.

W doktrynie zarysowały się sporne poglądy dotyczące skutków braku wyraźnego określenia ich zakresu. Jedna z koncepcji zakłada nieważność umowy w sytuacji zaniechania obowiązku jednoznacznego określenia pól. Druga koncepcja, mniej rygorystyczna, zakłada, że „[...] w braku wyraźnego wymienienia pól należy sięgnąć do ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń woli stron umowy i w konsekwencji

---

<sup>27</sup>Zob. m.in. T. Targosz [w:] *Prawo autorskie...*, red. D. Flisak, Komentarz do art. 41, s. 620 i 621.

<sup>28</sup>W praktyce, w treści wielu umów licencyjnych lub przenoszących autorskie prawa majątkowe, spotkać można cytaty z omawianego, przykładowego wyliczenia uzupełniony o dodatkowe pola eksploatacji, konieczne z zew względu na rodzaj dzieła.

<sup>29</sup>J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, s. 159.



«zrekonstruować» zakres przeniesienia (lub licencji [...])”<sup>30</sup>. Niezależnie od przyjętej koncepcji, z której każda poparta może zostać racjonalnymi argumentami<sup>31</sup>, należy stwierdzić, że szerokie określenie pól eksploatacji jest korzystne dla każdorazowego nabywcy majątkowych praw autorskich, dlatego podmioty reprezentujące interesy spółki powinny dążyć do jak najszerszego zakreslenia tych pól w umowie z przyszłym współnikiem, tak aby w przyszłości stanowiły one realną i wymierną wartość dla spółki. Dysponent tymi prawami powinien natomiast pamiętać, że dokonując przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielając stosownej licencji, nie wyzbywa się w ich w całości, a jedynie „wydziela” część „wiązeki praw” na rzecz spółki.

Interesujący, ale niewątpliwie kontrowersyjny pogląd dotyczący określania pól eksploatacji utworu-wkładu w umowie spółki z o.o. zaprezentował W. Machała stwierdzając, że „[...] umowa spółki, która zgodnie z art. 158§1 k.s.h. szczegółowo oznacza przedmiot autorskich praw majątkowych (utwór) będący wkładem niepieniężnym, stanowi wystarczającą podstawę do powstania zobowiązania i przeniesienia autorskich praw majątkowych do tego utworu na spółkę. Przeniesienie to następuje również wtedy, gdy umowa spółki nie precyzuje pól eksploatacji utworu. W takiej sytuacji spółka nabywa całość autorskich praw w rozumieniu art. 17 pr.aut. [...]”<sup>32</sup>. Powyższa teza wyprowadzona została na podstawie kilku założeń. Autor powołuje się m.in. na fakt, że Kodeks spółek handlowych w zakresie nieuregulowanym odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego, a nie do ustawy o prawie autorskim czy innych ustaw. Dodatkowo ustawa nakłada na współników konieczność szczegółowego określenia postaci aportu, a skuteczne wniesienie wkładu niepieniężnego oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw związanych z przedmiotem wkładu (co w praktyce mogłoby oznaczać niestosowanie w takich przypadkach zakazu przenoszenia praw autorskich na nieznanych dotąd polach eksploatacji, chyba że strony inaczej ustalą w umowie spółki)<sup>33</sup>. Kolejną kontrowersyjną tezą jest uznanie przez autora nabycia poprzez wniesienie wkładu w postaci opisanej powyżej także prawa do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych (ale przy założeniu, że prawo to ma charakter majątkowy, a nie mieszany osobisto-majątkowy)<sup>34</sup>. Niewątpliwie przedstawione wyżej tezy mają charakter „innowacyjny” w stosunku do ugruntowanych poglądów doktryny – sam W.

---

<sup>30</sup>T. Targosz, K. Włodarska - Dziurzyńska, *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, Warszawa 2010, s. 26.

<sup>31</sup> Zob. m.in. T. Targosz, K. Włodarska - Dziurzyńska, tamże, Warszawa 2010, s. 26 i n.

<sup>32</sup>W. Machała, *Wniesienie* ...,s. 491.

<sup>33</sup> W. Machała, tamże, s.488-489.

<sup>34</sup> W. Machała, tamże, s.489.

Machała wskazuje na konieczność dokonania odpowiedniej analizy w tym zakresie. Autor ukazując te uwagi, często sprzeczne z podstawowymi i ugruntowanymi zasadami tworzenia umów prawnoautorskich, zwraca uwagę na pewne nieścisłości wynikające ze stosowania obu ustaw – prawa autorskiego oraz Kodeksu spółek handlowych. Wydaje się jednak, że brak ścisłego wymienienia pól eksploatacji utworu (nawet jeśli ujmijemy ten zakres w inną siatkę pojęciową i uznamy, że przeniesienie następuje co do „wszelkich możliwych sposobów korzystania z utworu”) powinien skutkować brakiem powstania uprawnień po stronie spółki. Kwestia ta z powyższych względów nie jest jednak oczywista i powinna zostać uwzględniona w rozważaniach doktryny.

### ***2.3. Konsekwencje wyjścia przedmiotu aportu z majątku spółki.***

**2.3.1.** Zgodnie z art. 36 pr.aut. autorskie prawa majątkowe do utworu gasną z upływem lat 70 od śmierci twórcy. Ustawa ze względu na specyfikę poszczególnych typów utworów przewiduje kilka wyjątków dotyczących rozpoczęcia biegu terminu wygaśnięcia praw (m.in. w stosunku do utworów audiowizualnych, utworów rozpowszechnianych w częściach oraz tych stworzonych w ramach współautorstwa). Z reguły więc wraz z momentem śmierci twórcy rozpocznie się bieg siedemdziesięcioletniego terminu ich wygaśnięcia<sup>35</sup>, a po upływie tego czasu zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie związane z prawem własności udziału.

**2.3.2.** W sytuacji upływu terminu, na który udzielona została licencja lub – jeśli była terminowa – umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe, strony przestają być związane stosunkiem umownym i wszelkie obowiązki nałożone na nie umową prawnoautorską wygasają. Tym samym przestaje istnieć w majątku spółki przedmiot wkładu. Konsekwencji z tego powodu nie ponosi ani wspólnik, ani akcjonariusz, który wniósł taki wkład. Na wspólniku ciąży obowiązek pokrycia aportu, a nie uzupełniania jego wartości. Raz pokryty udział nie traci tej cechy w wyniku wyjścia przedmiotu aportu z majątku spółki. Nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że pozostali wspólnicy lub akcjonariusze wyrazili zgodę na wniesienie takiego wkładu do spółki. Wnoszący aport nie powinien ponosić konsekwencji stanu, który pozostali zaakceptowali. Ponadto przedmiot aportu może wyjść z majątku spółki również w wyniku rozporządzenia wkładem przez spółkę już w trakcie jej trwania, zaś wspólnik bądź akcjonariusz najczęściej nie mają wpływu na takie przesunięcia w majątku tejże.

---

<sup>35</sup>W momencie wygaśnięcia autorskich praw majątkowych, wejdą one do domeny publicznej i spółka straci monopol na korzystanie z nich na określonych w umowie polach eksploatacji. Nie będzie to miało jednak wpływu na losy udziałów pokrytych przedmiotowymi prawami autorskimi, gdyż pomimo utraty przez spółkę przedmiotu wkładu, udziały nie przestaną istnieć.

Wygaśnięcie prawa majątkowego lub licencji, która znajdowała się w majątku spółki nie pozostaje oczywiście bez znaczenia dla jej sytuacji finansowej. W celu wyklarowania, jakie konsekwencje może rodzić utrata przez nią przedmiotu wkładu, należy wyjaśnić, gdzie w bilansie spółki znajduje się kapitał zakładowy. Jako kategoria z zakresu rachunkowości kapitał zakładowy stanowi abstrakcyjny zapis księgowy po stronie pasywów, którym po stronie aktywów odpowiadają realne składniki majątku powstałe z wkładów<sup>36</sup> lub wypracowane przez spółkę w ramach działalności. W sytuacji, gdy spółka nie będzie posiadała żadnego majątku ponad wkłady lub gdy dodatkowe składniki majątkowe nie będą przedstawiały większej wartości od wkładu, który przestał być częścią majątku spółki, bilans spółki wykaże stratę.

**2.3.3.** Problematiczna w kontekście wniesienia aportu do spółki w postaci autorskich praw majątkowych może wydać się tematyka odstąpienia przez autora od umowy na podstawie regulacji art. 56 pr.aut.<sup>37</sup> Przepis ten uprawnia autora do odstąpienia od umowy w sytuacji zagrożenia jego „istotnych interesów twórczych”. Na potrzeby niniejszego opracowania zbędna wydaje się analiza przesłanek warunkujących powstanie uprawnienia po stronie autora<sup>38</sup>. Należy jednak wskazać, że obecna wykładania „istotnych interesów” opiera się na uznaniu za nie jedynie interesów o charakterze osobistym, z wyłączeniem tych o charakterze majątkowym<sup>39</sup>. Ciekawym zagadnieniem w tym kontekście może okazać się określenie skutków odstąpienia przez współnika – twórcę w sytuacji, gdy spółka (niezależnie od ewentualnego zakazu umownego) zbyła już przedmiot aportu, tj. przeniosła autorskie prawa majątkowe na osobę trzecią. Ustawa przewiduje, że w sytuacji odstąpienia i wypowiedzenia umowy autorskiej każda ze stron może żądać zwrotu tego, co świadczyła w związku z wykonaniem umowy (art. 59 pr.aut.)<sup>40</sup>. Zastosowanie tego przepisu wydaje się wielce problematyczne w sytuacji, gdy przedmiot umowy, od której twórca odstępuje, nie jest już własnością spółki, czyli drugiej strony umowy. Zasadnym wydaje się rozważenie, czy prawo twórcy do odstąpienia nie wygasa w momencie przeniesienia prawa

---

<sup>36</sup>A. Szumański [w:] W. Pyziół, A. Szumański, I. Weiss, *Prawo...*, s. 706.

<sup>37</sup>Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przewiduje kilka podstaw odstąpienia, jednak, ze względu na specyficzny charakter i funkcje odstąpienia “ze względu na istotne interesy twórcze”, postanowiliśmy się odnieść tylko do tej regulacji.

<sup>38</sup>Odnosnie do tej tematyki odsyłamy m.in. do T. Targosz, K. Włodarska - Dziurzyńska, *Umowy przenoszące...*, Rozdział IX.

<sup>39</sup>T. Targosz, K. Włodarska - Dziurzyńska, tamże, s. 381.

<sup>40</sup>E. Traple uważa, że art. 55-59 pr.aut. stanowią regulacje szczególne względem przepisów Kodeksu cywilnego. Należy zgodzić się z tym poglądem. Zob. E. Traple, *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Warszawa 2010, s. 132.

majątkowego autorskiego na kolejny podmiot. Oczywiście w opisywanej sytuacji kluczowy będzie termin odstąpienia. Jeśli bowiem nastąpi ono skutecznie przed dalszym przeniesieniem na podmiot trzeci, czynność przeniesienia będzie nieskuteczna ze względu na regułę *nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet*. Można jednak zastanowić się, czy w sytuacji odstąpienia twórcy od umowy ze spółką, gdy ta druga zbyła już prawa autorskie majątkowe do utworu, możliwe jest zastosowanie „rozszerzonej skuteczności” odstąpienia na tej podstawie także wobec dalszego nabywcy. Rozwiązanie takie, niepożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawami autorskimi, stoi jednak w zgodzie z celem opisywanej regulacji – szeroką ochroną interesów autora i każdorazowej możliwości odstąpienia od umowy w momencie naruszenia jego interesów twórczych<sup>41</sup>. Co więcej, jak wskazuje się w doktrynie: „[...] w braku odmiennej regulacji ustawowej należy przyjąć, że istnienie tego uprawnienia nie jest ograniczone czasowo [...]”<sup>42</sup>. Wątpliwości co do słuszności powyższej wykładni może budzić brak ochrony interesów dalszego nabywcy. Ochrona nabywcy w dobrej wierze uregulowana w art. 169 k.c. nie może chronić w tym wypadku ze względu na ustawowe ograniczenie dotyczące rzeczy ruchomych. Możliwe, że podmiot taki mógłby ewentualnie podnieść roszczenia wynikające z wady prawnej przedmiotu umowy, natomiast sam nabywca „pierwotny” (spółka) w niektórych przypadkach mógłby podnieść zarzut nadużycia prawa z art. 5 k.c. lub dochodzić roszczeń związanych z naprawieniem szkody.

Problematyka ta wykracza daleko poza ramy niniejszego opracowania, jednakże ze względu na swoją rangę i praktyczny aspekt powinna zostać szczegółowo omówiona przez doktrynę oraz orzecznictwo prawa cywilnego.

**2.3.4.** W kontekście omawiania sposobów „wyjścia” z majątku spółki nadmienić należy, że przepisy nie wykluczają one zwrotu wspólnikowi spółki osobowej wniesionego przez niego wkładu. Może to nastąpić jedynie za zgodą pozostałych wspólników (art. 54 k.s.h.). Zdarzenie takie również przybierze postać odrębnej umowy przenoszącej własność (np. umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe). Zobowiązanie wspólnika do wniesienia wkładu w pełnej wysokości w takiej sytuacji niejako „odżyje”, chyba że zmieniona zostanie również umowa spółki, w której określona została wysokość i przedmiot wkładu. Natomiast w spółkach kapitałowych, ze względu na zasadę nienaruszalności kapitału zakładowego, zwrot wkładu nie jest co do zasady możliwy.

---

<sup>41</sup>Można wyobrazić sobie sytuację, że samo dalsze przeniesienie praw na podmiot trzeci, ze względu „na osobę” dalszego nabywcy stanowi naruszenie interesów twórczych autora.

<sup>42</sup>T. Targosz, K. Włodarska - Dziurzyńska, *Umowy przenoszące...*, s. 384 i 385.

## 2.4. Prawa autorskie osobiste

Zagadnieniem zasługującym na uwagę w kontekście wniesienia autorskich praw majątkowych do spółki w postaci aportu jest wykonywanie przez twórcę przysługujących mu autorskich praw osobistych. Zgodnie z regulacją ustawową uprawnienia osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem (art. 16 pr.aut.). Przepis ten ustanawia więc wprost zakaz zbywania autorskich dóbr osobistych i przenoszenia ich na inne podmioty. Powyższe ograniczenie, choć pożądane z punktu widzenia ochrony interesów autora, może stać się utrudnieniem w korzystaniu przez spółkę z utworu. Wyraźnym przykładem obrazującym tę problematykę może być konieczność dokonania zmian w utworze (wynikająca z różnego rodzaju potrzeb spółki) i tym samym naruszenia prawa do integralności utworu, będącego jednym z osobistych uprawnień autora wskazanych w art. 16 ustawy. Wspomniane uprawnienie polega na „zachowaniu w nienaruszonym kształcie jego [utworu – przyp. aut.] treści i formy”<sup>43</sup>, a także na „zakazie wprowadzania w nim [utworze – przyp.aut.] zmian bez uprzedniej zgody twórcy”. W sytuacjach kolizji osobistych praw autorskich twórcy i interesów dysponenta prawami majątkowymi w ograniczonym zakresie zastosowanie może znaleźć art. 49 pr.aut., który ustanawia dla korzystających z utworu pewien „wyłom” i pozwala na dokonanie „oczywiście koniecznych” zmian w utworze bez zgody twórcy. Chęć dokonania zmian przez spółkę nie będzie jednak w większości przypadków spowodowana „oczywistą koniecznością” w rozumieniu tego przepisu – z tego punktu widzenia regulacja opisana wyżej nie stanowi realnego rozwiązania problemu.

W celu usprawnienia „obrotu” majątkowymi prawami autorskimi i umożliwienia korzystania z tych praw przez nabywcę bez wyłączenia możliwości dokonywania w utworze niektórych zmian praktyka prawa autorskiego wypracowała możliwość „obejścia” zakazu ich przenoszalności. Niektórzy autorzy dopuszczają bowiem wydanie przez autora zgody na dokonanie zmian w utworze (powodującą wyłączenie bezprawności zachowania dokonującego zmiany), która nie stanowiłaby zrzeczenia się praw, ale polegała na ich obciążeniu i w praktyce ułatwiła dokonywanie potrzebnych nabywcy modyfikacji<sup>44</sup>. Jak pisze A. M. Niżankowska: „Skoro zatem twórca ma możliwość wprowadzenia do utworu każdej zmiany, jakiej tylko zechce (nawet jeśli - obiektywnie rzecz biorąc - prowadziłaby do zniekształcenia pierwotnej postaci utworu), to tym samym brak jakichkolwiek aksjologicznych podstaw do odmowy przyznania mu kompetencji do upoważnienia osoby

---

<sup>43</sup> Oba cytaty z: J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, s. 138.

<sup>44</sup> Zob. redakcję przykładowej umowy licencyjnej [w:] J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, s. 362.

trzeciej do wprowadzenia takich zmian, do udzielenia zgody na ich wprowadzenie”<sup>45</sup>. Autorka wyprowadza tę tezę po przeprowadzeniu szeregu założeń dotyczących praw osobistych twórcy, a także dotyczących zakresu „niezbywalności” oraz „nierozporządzalności”, uznając, że na gruncie ustawy twórca obowiązany jest tylko do tego pierwszego<sup>46</sup>.

## **2.5. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego**

Bardzo często przedmiotem wkładu do spółki, ze względu na swoją specyfikę, będą autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego. Programy komputerowe, jako przedmiot prawa autorskiego i utwory „szczególne” w zakresie ochrony prawnoautorskiej, rządzą się pewnymi odrębnościami i posiadają *sui generis* regulację ustawową<sup>47</sup>. Rozdział 7 ustawy o prawie autorskim wskazuje na kilka wyłączeń (art. 77 pr.aut.), a także reguluje specyficzny, szerszy zakres granic uprawnień autorskich (art. 74 ust. 4 pr.aut.). Jak wskazuje się w doktrynie: „Jedynie w tym zakresie, w którym szczególne postanowienia pr.aut. nie wprowadzają odrębnych rozwiązań w odniesieniu do ochrony programów, stosuje się wszystkie „ogólne” przepisy tej ustawy”<sup>48</sup>.

Warto zaznaczyć najważniejsze cechy odróżniające programy komputerowe od „zwykłych” utworów. Przede wszystkim w stosunku do programów komputerowych został całkowicie wyłączony dozwolony użytek, co w znaczący sposób wzmacnia pozycję autora (względnie posiadacza praw) w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszeń. Dodatkowo wzmocniona została ochrona integralności programów komputerowych i jak wskazują J. Barta i R. Markiewicz: „[...] osobiste prawo do integralności utworu zostało przy programach komputerowych „przesunięte” do grupy autorskich praw majątkowych oraz „wzmocnione” poprzez objęcie monopolem autorskim także samej czynności dokonywania zmian”<sup>49</sup>. Wyłączono także zastosowanie art. 49 ust. 2 pr.aut.

Powyższe spostrzeżenia powinny więc zostać wzięte pod uwagę przy konstruowaniu odpowiednich umów, zarówno przez przyszłego współnika, jak i przede wszystkim przez podmioty reprezentujące interesy spółki. Ważne, aby strony pamiętały o

---

<sup>45</sup>A- M. Nizankowska, *Prawo do integralności utworu*, Warszawa 2007, s. 316 - 317.

<sup>46</sup>Coraz częstszą praktyką stają się umowne zobowiązania autora do niepodnoszenia roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich osobistych.

<sup>47</sup>J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, s. 295.

<sup>48</sup>J. Barta, R. Markiewicz, tamże, s. 295.

<sup>49</sup>J. Barta, R. Markiewicz, tamże, s. 299.

wyłączeniach stosowania niektórych przepisów w przypadku tych konkretnych utworów, a także o dodatkowej ochronie, która wskazana została powyżej.

### **3. PODSUMOWANIE**

Autorskie prawa majątkowe mogą stanowić wartościowy element kapitału zakładowego spółki. Ze względu na swoją specyfikę i z punktu widzenia interesów spółki mogą być jednocześnie problematycznym przedmiotem aportu, a to głównie ze względu na konieczność respektowania osobistych praw twórcy i ograniczeń w zakresie dokonywania zmian w utworze (co może być w szczególności problematyczne w przypadku programów komputerowych, o czym mowa wyżej). Podobnie konieczność dokładnej specyfikacji pól eksploatacji, w zakresie których – niezależnie od charakteru umowy – spółka może korzystać z utworu, może dla niej stanowić znaczne ograniczenie.

Poruszone w przedmiotowym opracowaniu problemy stanowią jedynie wycinek tej tematyki. Warto pamiętać o odrębnościach obrotu prawami autorskimi w przypadku kontraktowania właśnie z tak specyficznym podmiotem, jakim jest spółka. Ze względu na brak szczegółowych opracowań w doktrynie, a także brak szerszych wypowiedzi judykatury w tym zakresie, można spodziewać się w praktyce zaistnienia sytuacji „granicznych”, często trudnych do rozwiązania. Jako przykładem można posłużyć się wspomnianą problematyką odstąpienia od umowy ze względu na istotne interesy twórcze (art. 56 pr.aut.). Sytuacja ta znakomicie obrazuje konflikt wartości: z jednej strony interesów autora, szeroko chronionych na gruncie polskiego prawa, a z drugiej – interesów spółki i bezpieczeństwa obrotu majątkowymi prawami autorskimi. Niepewność sytuacji prawnej wkładu w postaci majątkowych praw autorskich może być w wielu sytuacjach czynnikiem zniechęcającym od wnoszenia go do spółki, ze stratą zarówno dla właściciela praw, samego utworu oraz tejże spółki. Warto, aby te i podobne sytuacje zostały przez teoretyków prawa cywilnego rozstrzygnięte.

\* \* \*

### **The issue of copyrights as an object contribution to the company**

**Summary:** The article presents the issue of author's economic rights as an object of a contribution both to partnership and share-holding company. Considering the distinctive bond between the author and its work, contributing such rights may arise complications related to the valuation of the rights and results of copyrights expiration. The paper also analyses the procedure of assets acquisition in

this form. The characterisation of the legal transaction of contribution the author's economic rights to the company and the attempt of the consequences of these actions evaluation will be made in a synthetic form. Additionally, ways and results of author's economic rights disposal from the company's assets and specific regulation of computer software as the work will be presented. The authors aim to draw attention to the problems due to the exemptional nature of intellectual property law presence in a company. The article represents an attempt of systematization the consequences of author's economic rights as the non-pecuniary contribution.

**Key words:** copyright law, copyrights, commercial law, corporate law, the contribution to the company



**Anna Wszolek\***

## **Problem zdolności patentowej organów wobec technologii druku przestrzennego**

### **Streszczenie**

Odkąd wygasły najważniejsze patenty związane z drukowaniem 3D, technologia ta rozwija się w zawrotnym tempie. Opracowano szereg metod druku przestrzennego, które są cały czas udoskonalane. Ewenementem okazały się biodrukarki wykorzystujące materiał biologiczny do produkcji implantów, tkanek, a już wkrótce także ludzkich organów. To bez wątpienia zrewolucjonizuje rynek farmaceutyczny i kosmetyczny, ale w szczególności ukroci główny problem transplantologiczny – zbyt małą liczbę dawców. Jak narazie naukowcy muszą zmierzyć się z kwestią unaczynienia narządów, aby mogły one prawidłowo funkcjonować. Gdy to dojdzie do skutku, pojawi się problem z patentami. Wynalazki biotechnologiczne to nadal niezgłębiona i niesamowicie dochodowa dziedzina, a jednocześnie silnie związana z etyką. W przypadku narządów problem może okazać się szczególnie trudny, dlatego należy zadać sobie pytanie, czy taki wynalazek powinien podlegać opatentowaniu na ogólnych zasadach i kto powinien mieć w nim udział. Unia Europejska i Państwa Członkowskie powinny w sposób jednoznaczny uregulować tę materię, ponieważ стоимy na progu przełomowego kroku w medycynie, który może spowodować wiele problemów prawnych na tle moralno-etycznym w przyszłości.

**Słowa kluczowe:** prawo patentowe, prawo własności intelektualnej, biotechnologia

### ***Wstęp***

Technologia druku przestrzennego stoi obecnie u progu swojego największego rozkwitu oraz nowych możliwości, o których tak niewiele wiadomo. Nowe możliwości to również nowe wyzwania i komplikacje zarówno techniczne, jak i prawne. Druga dekada XX wieku stała się przełomową dla druku trójwymiarowego, gdyż wygasają kolejno

---

\* Autorka jest studentką II roku prawa oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

najważniejsze patenty dotyczące tej niesłychanie nowoczesnej techniki, co powoduje możliwość gwałtownego jej rozwoju na szeroką skalę, jak i znaczne obniżenie bardzo wysokich kosztów druku. Najbardziej zainteresowany wynalazkiem okazał się przemysł medyczny, a dokładnie tkankowy, który znalazł już szereg zastosowań dla wydruku 3D, naukowcy z kolei wciąż pracują nad następnymi. Drukowanie przestrzenne to przełomowa innowacja dla świata techniki niemal o takim znaczeniu, jak Internet, i związany z nim proces digitalizacji. Obecnie nowy system wykorzystywany jest w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, budownictwie, architekturze wnętrz, a nawet w branży spożywczej. Użyte do produkcji samolotów materiały okazują się być kilkukrotnie bardziej wytrzymałe i lżejsze niż te pochodzące ze zwykłej produkcji. Dodatkowym atutem jest czas potrzebny do stworzenia produktu, który został zredukowany do minimum. Chociażby w Chinach w ciągu 24 godzin udało się wydrukować 10 domów. Przede wszystkim jednak największe nadzieje łączy z drukowaniem przestrzennym branża tkankowa. O ile wyprodukowanie krzesła, silnika czy skrzydeł samolotu wydaje się być całkiem realne i nawet proste, o tyle drukowanie żywego organizmu czy organu rodzi szereg problemów medycznych, etycznych i prawnych. Stoimy dzisiaj w obliczu techniki, która może odmienić na zawsze gałąź medycyny, jaką jest transplantologia. Pomimo ciągłych prób i badań nad stworzeniem w pełni wyspecjalizowanego i zdatnego do transplantacji organu, nie udało się jeszcze dokonać takiego przeszczepu. Niemniej naukowcy szybkimi krokami wciąż przybliżają się do sukcesu stworzenia, a może bardziej poprawnie – wydrukowania takiego organu, który bez żadnych negatywnych konsekwencji będzie mógł zostać użyty do ratowania komuś zdrowia i życia. Jak na razie udało się stworzyć tarczycę, która z powodzeniem została umieszczona w organizmie myszy<sup>1</sup>. Będzie to na pewno kamień milowy w dzisiejszej transplantologii, który przyczyni się do całkowitej zmiany i nowego spojrzenia na ten kierunek medycyny. Nowa technologia będzie miała ponadto wpływ na branże powiązane z medycyną, takie jak branża farmaceutyczna czy kosmetyczna, dla których druk przestrzenny już w tej chwili znajduje zastosowanie w Stanach Zjednoczonych. Nie można jednak zapominać, jak ogromny wpływ ma rozwój technologii na prawo, a zwłaszcza prawo własności intelektualnej, którego regulacje próbują dotrzymać kroku nowym odkryciom i udoskonaleniom codziennego życia. Nie inaczej jest w tym przypadku. Warto zastanowić się, czy obecne przepisy i regulacje sprostają wyzwaniom, jakie niesie za sobą druk przestrzenny.

### ***Czym jest drukowanie 3D***

---

<sup>1</sup> S. McShane, *Printable Organs Are Closer Than Ever Thanks to Three Bioprinting Breakthroughs*, <http://singularityhub.com/2015/12/31/printable-organs-are-closer-than-ever-thanks-to-three-bioprinting-breakthroughs>, [dostęp: 5.06.2016 r.].

Za początek prac nad drukowaniem przestrzennym uważa się lata 80. XX wieku, kiedy to Charles W. Hull opracował stereolitografię (SLA), jedną z metod szybkiego prototypowania, którą udało mu się opatentować w 1986 roku. Później skomercjalizował on swój wynalazek i uruchomił produkcję drukarek 3D na szeroką skalę oraz stworzył format STL, używany do przekazywania informacji między komputerami a drukarkami przestrzennymi. „W urządzeniach do stereolitografii laserowej model wykonuje się poprzez warstwowe utwardzanie żywicy epoksydowej za pomocą światła ultrafioletowego, generowanego przez laser małej mocy”<sup>2</sup>. Platforma poruszająca się po osi Z zanurzana jest w zbiorniku z żywicą, która z kolei jest rozprowadzana i wyrównywana, natomiast laser kierowany przez zwierciadła umieszczone na galwomotorach utwardza jej powierzchnię. Proces addytywnej produkcji jest powtarzany aż do wytworzenia pożądanego kształtu. Jest to technika wysoce precyzyjna i umożliwiająca stworzenie skomplikowanej struktury wewnętrznej przedmiotu, jednakże wysokie ceny maszyn i substancji chemicznej ograniczały dostępność tej techniki, dlatego rozpoczęto prace nad kolejnymi metodami. Nazwisko Hulla widnieje w ponad 60 wnioskach patentowych związanych z tą dziedziną, a jego firma nadal jest jedną z czołowych na rynku zajmujących się drukiem przestrzennym. Inną technologią było osadzanie topionego materiału termoplastycznego (FDM, *fused deposition modelling*). „Metoda ta polega na przeciskaniu przez specjalną dyszę stopionego materiału (zazwyczaj jest to tworzywo sztuczne) i kształtowaniu zadanego projektu poprzez nanoszenie jego kolejnych warstw. Dysza kontroluje przepływ tego materiału (budulca) i przemieszcza się zgodnie z projektem przygotowanym w programie typu CAD”<sup>3</sup>. Kolejną metodą, która rozwiązała problemy związane ze stereolitografią dzięki zawieszeniu przedmiotu w proszku, było selektywne spiekanie laserowe, czyli SLS (*selective laser sintering*). SLS „polega na scalaniu warstw proszku przy użyciu wiązki światła laserowego. Zastosowanie tej techniki pozwala na elastyczną oraz stosunkowo niedrogą produkcję zarówno pojedynczych sztuk, jak i niewielkich serii zadanego projektu. Powstała za pomocą SLS bryła może mieć niekiedy powierzchnię porowatą, wówczas nasącza się ją np. w roztworze brązu w celu jej wzmocnienia”<sup>4</sup>. Wszystkie powyższe techniki były raczej związane z obrotem profesjonalnym ze względu na wysokie koszty i małą dostępność maszyn. W związku z powyższym rozpoczęto prace nad projektem RepRap, autorstwa dr Adriana Bowyer z Uniwersytetu w Bath w Wielkiej Brytanii. Projekt ten miał polegać na

---

<sup>2</sup> S. Dobosz, *Wirtualizacja wytwarzania modeli odlewniczych*, „Archiwum Odlewnictwa” 2005, r. 5, nr 17, s. 70.

<sup>3</sup> W. Czerski, A. Popko, R. Wawer, *Edukacyjne zastosowanie drukarek 3D*, „Edukacja-Technika-Informatyka” 2015, nr 6, s. 107.

<sup>4</sup> *Ibidem*, s.70.

stworzeniu maszyny zdolnej do samoreplikacji, która używana do szybkiego prototypowania w warunkach domowych wytwarzałaby komplet swoich części. Pomysł został zrealizowany i dziś każdy z nas może mieć bezpłatny dostęp do instrukcji „zrób to sam”. Powoli nowa technologia przechodzi do użytku osobistego i staje się dostępna dla przeciętnego użytkownika, który dysponując odpowiednimi funduszami, może zakupić sprzęt i wykorzystywać go do prywatnej działalności. Kolejne metody są cały czas rozwijane i udoskonalane. Znacznie większym zaawansowaniem odznaczają się tak zwane biodrukarki, czyli takie, które wykorzystując materiał biologiczny, mają zastosowanie w medycynie. Obecnie można na nich wytwarzać sztuczne implanty i protezy, a docelowo mają posłużyć do produkcji w pełni wyspecjalizowanych ludzkich narządów.

### ***Wyzwania dla druku biologicznego***

Aktualnie niezwykle zajmującym problemem jest wykorzystanie rozwiązania druku biologicznego na potrzeby transplantologii. Zgodnie z danymi *U.S. Department of Health & Human Services* ponad 120 628 osób znajduje się na liście oczekujących na przeszczep najważniejszych organów<sup>5</sup>. Ta liczba od kilku lat utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Pomimo dużej świadomości społeczeństwa amerykańskiego i licznych akcji popularyzujących organizowanych zarówno przez środowiska medyczne, jak i polityczne, lista dawców wcale nie jest imponująca. Najbardziej pożądane są narządy młodych i zdrowych ludzi, niemniej trudno oczekiwać od osób odznaczających się nawet najwyższym poziomem wrażliwości i empatii, aby nagle zmieniały jakość swojego życia dla obcej osoby. Oczywiście najsilniej rozwinięte i zaawansowane są badania w Stanach Zjednoczonych; również ze względu na to, że większość patentów dotyczących tej dziedziny nauki znajduje się właśnie w rękach Amerykanów. Jakkolwiek problem ten dotyka wielu krajów na całym świecie – w tym Polski. Jest to szczytowy moment rozwoju nowej alternatywy „produkcji” narządów do transplantacji. Możliwość dostarczenia ludzkości rozwiązania, które pozwoli stworzyć organy zdolne do trwałego wszczepienia w ludzkie ciało bez konsekwencji niezgodności tkankowej i które będą mogły pracować równie doskonale jak organ naturalny, zachęciła do pracy całe rzesze fizyków, bioinżynierów, a także innych badaczy mających nadzieję na hojne wynagrodzenie za swe osiągnięcia. Świadomi tej kwestii inwestorzy chętnie wspierają eksplorację tego tematu poprzez sponsorowanie programów badawczych, licząc tym samym na wielomiliardowy dochód w przypadku powodzenia. Już teraz jesteśmy na etapie produkcji bardzo dobrych implantów i protez, które pomyślnie służą różnym pacjentom na całym świecie. Można by rzec, że w tym wypadku projektanci doszli do perfekcji. Wykorzystując sztuczne materiały, takie jak biodegradowalne polimery,

---

<sup>5</sup> <https://optn.transplant.hrsa.gov>, [dostęp: 5.06.2016 r.].

hydrożele, ceramikę oraz inne mieszanki materiałów, potrafią odtworzyć idealnie kształt nosa czy ucha, uwzględniając przy tym odpowiedni kolor, a nawet struktury porów skórnych. W dzisiejszych czasach problemu nie stanowi ponadto reprodukcja fragmentów kości czy protez. Najbardziej popularne są drukarki „atramentowe” oraz te działające na zasadzie wtłaczania materiału termoplastycznego. Mniej znane, choć coraz częściej używane do produkcji tkanek, są drukarki wykorzystujące działalność lasera. Początkową trudnością, z którą przyszło się zmierzyć w obliczu biodrukowania, było samo stworzenie projektu, który później miał przerodzić się w realny produkt. Niewielu projektantów było w stanie wyobrazić sobie pracę takiego narządu, odwzorować go i przenieść następnie do programu komputerowego, tak aby po wydrukowaniu narząd ten mógł w pełni poprawnie funkcjonować. Kwestią problematyczną nie było samo odtworzenie kształtu czy powierzchniowej budowy, lecz bardzo dokładne ułożenie poszczególnych komórek oraz szczegółowe umiejscowienie nawet najdrobniejszych naczyń krwionośnych. Problem unaczynienia pozostaje kłopotem podstawowym do dzisiaj, a jego rozwiązanie w istocie warunkuje rozpoczęcie biodrukowania na szeroką skalę. Jest to w istocie najważniejsza i bardzo trudna kwestia do rozwiązania, ponieważ bez odpowiedniego unaczynienia narządu transplantolodzy nie będą w stanie przeszczepić takiego organu z powodzeniem. Wyspecjalizowana sieć naczyń krwionośnych jest odpowiedzialna za dostarczanie tlenu i substancji odżywczych do komórek, a tym samym do tkanek, co umożliwia prawidłowe funkcjonowanie narządu, a w konsekwencji całego organizmu. Naczynia krwionośne stanowią o przydatności i jakości takiego narządu do przeszczepu, jak również o prawdopodobieństwie przyjęcia się. Sam kształt i struktura organów jest drukowana z materiału biologicznego. Ludzkie komórki macierzyste lub pobrane podczas biopsji przetwarzane są w swego rodzaju „atrament”, który następnie nakładany warstwowo na specjalne podłoże tworzy szczegółowy model narządu. W przypadku biodrukarek wymagana jest nadzwyczaj wysoka precyzja i jakość druku, co wiąże się z drobiazgowym ułożeniem poszczególnych komórek w tkankach. Niezbędne jest niemal pedantyczne wstawianie odpowiednich rodzajów komórek we właściwe dla nich miejsca, albowiem nawet najmniejsze przestawienie, nie wspominając już o wymieszaniu, może skutkować obumarciem narządu. To z kolei w przypadku przeszczepu mogłoby spowodować nieodwracalne konsekwencje dla ludzkiego ciała, prowadzące do utraty zdrowia, a nawet śmierci. Jeszcze jedną barierą okazało się obumieranie komórek w głębszych warstwach tkanek po nałożeniu na nie kolejnych. Monica Moya i jej zespół z Lawrence Livermore National Laboratory sprostali temu wyzwaniu, opracowując system, w którym naczynia krwionośne są zdolne do samoistnego wytwarzania połączeń między sobą w wydrukowanych tkankach, a co za tym idzie, mogą formułować skomplikowane sieci naczyń podobne do tych naturalnie istniejących. Jak twierdzi Monika Moya: ”Wpływamy

na zdolność ciała do samodzielnego wzrostu, a kończymy na czymś, co jest całkiem prawdziwe dla fizjologii. Możemy wstawić komórki w środowisko, w którym wiedzą, że powinny wytworzyć połączenia naczyniowe. Z taką technologią naprowadzamy i kierujemy biologią”<sup>6</sup>. Wobec tego można zauważyć, że wdrożenie biodrukowania do regularnego zastosowania jest kwestią czasu.

### ***Pozycja dawcy materiału biologicznego wobec prawa do patentu***

Jak zawsze przy rentownych i doniosłych przedsięwzięciach sukces ma wielu ojców, którzy roszczą sobie prawa do niego i do wynagrodzenia. Nie inaczej jest i w tym przypadku. W długiej kolejce stoją sami twórcy, biotechnologiczne podmioty inwestujące, a także znane uniwersytety umożliwiające badania nad tym obiecującym wynalazkiem czy przedsięwzięciem. Biorąc pod uwagę dział nauki, jakim jest biotechnologia, do której należą tego typu wynalazki, sprawa staje się dodatkowo skomplikowana. Biotechnologia objęta jest specjalną ochroną i ze względu na swoją wagę oraz powiązanie z takimi wartościami, jak godność osoby ludzkiej czy moralność i etyka, została uregulowana prawnie w szczególnie sposób w przepisach zarówno unijnych, jak i krajowych. W polskich przepisach wyrażone zostało *explicite* prawo twórcy lub współtwórców do uzyskania patentu, a w przypadku wykonywania przez twórcę obowiązków wynikających ze stosunku o pracę lub innej umowy przysługiwanie tegoż prawa pracodawcy lub zamawiającemu<sup>7</sup>. W owym wypadku wydaje się jednak słuszne, aby omówić również pozycję samego dawcy w całym procesie badawczym. Istnieje pogląd twierdzący, że skoro całość innowacji opiera się na ludzkim materiale genetycznym zamkniętym w komórkach pobranych od dawcy, to równocześnie powinien mieć on swój udział w zyskach przysługujących z patentu. Jednym z argumentów jest prawo człowieka do integralności umieszczone między innymi w artykule 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ciało ludzkie jest niepodzielne i stanowi nieodłączną część ludzkiej tożsamości. Tak samo wszelkie organy i poszczególne członki są nierozdzielnie związane z osobą. Mając na względzie taką opinię, można wywnioskować, że organ powstający z komórek macierzystych danej osoby lub też pobranych w wyniku biopsji staje się częścią tejże osoby, którą w pewien sposób utraciła, a co za tym idzie, może ona rościć sobie do niego większe prawa niż jakakolwiek trzecia strona, a w takim wypadku powinna być głównym beneficjentem z patentu. Jakkolwiek spojrzenie to może być słuszne moralnie, to mało ma wspólnego z regułami, jakimi rządzi się prawo własności przemysłowej. Przepisy kładą nacisk przede wszystkim na proces twórczy i rozwiązanie

---

<sup>6</sup> S. McShane, *Printable Organs Are Closer...*

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 ze zm.).

problemu. Biorąc pod uwagę zespół badawczy składający się z pracownika naukowego, asystenta i laborantki, którzy mają przydzielone zadania, prawo do ubiegania się o patent będą mieli tylko ci członkowie zespołu, którzy wnieśli istotny wkład twórczy w rozwiązanie problemu. Nie wystarczy, że asystent brał udział w badaniach, jeśli jego praca polegała jedynie na pisaniu sprawozdań, choć bez wątpienia usprawniło to działanie pozostałej dwójki badaczy. *Per analogiam* można wnioskować, że w przypadku pacjenta sprawa kształtuje się podobnie. Nawet rozważając, że bez materiału komórkowego nie byłoby możliwe przeprowadzenie kolejnych prób, konieczne jest stwierdzenie, że jest to na tyle istotny wkład w całym procesie drukowania przestrzennego, aby móc przyznać dawcy prawo do ubiegania się o patent, choćby materiał pobierano wielokrotnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo znalezienia innego dawcy, który zgodzi się na udostępnienie komórek macierzystych do przetworzenia w substancję potrzebną do druku. Powinno się zatem wyeliminować jakiegokolwiek roszczenia pacjentów dotyczące wynagrodzenia z patentu. Odrębną kwestią jest wynagrodzenie, które może zostać uregulowane w osobnej umowie. Nie ulega jednak wątpliwości, że pacjent w przypadku udzielania zgody na badanie winien być poinformowany o zamiarze wykorzystania jego materiału genetycznego również celem badań naukowych. Wiąże się z tym bezpośrednio sprawa *Moore v. Regents of the University of California*, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych i która przysporzyła kolejny argument na rzecz dawcy. Wciąż żywe jest przeświadczenie, że wykorzystanie podczas badań materiału biologicznego zawierającego informację genetyczną o pacjencie uprawnia go do udziału w patencie. John Moore chorował na białaczkę włochatokomórkową. Podczas leczenia pobrano od niego materiał biologiczny. Limfocyty T w nim zawarte wykazywały znacznie większą produkcję cytokin, białek wpływających na komórki biorące udział w odpowiedzi odpornościowej niż u innych osób. Badacze Uniwersytetu Kalifornijskiego, wykorzystując materiał pobrany od Moore'a, opracowali nową linię komórkową i opatentowali ją. Następnie pacjent pozwał Uniwersytet z powodu nieuwzględnienia jego udziału w zyskach. W odpowiedzi na zarzuty obrona dowodziła, że zgoda pacjenta udzielona na pobranie materiału uprawniała naukowców również do wykorzystania go w celach badawczych. Dodatkowo argumentowano, że sam materiał podstawowy nie ma istotnego znaczenia dla wynalazku, gdyż nowa linia komórkowa namnażająca cytokiny została stworzona w wyniku działalności badawczej twórców. Ostatecznie sąd przychylił się do argumentacji Uniwersytetu Kalifornijskiego, uzasadniając wyrok tym, że nowy twór znacząco różni się od komórek pobranych od pacjenta, toteż nie może być jego własnością, a to w następstwie oznacza, że nie może on rościć sobie do niego żadnych praw, także tych majątkowych, wynikających z patentu. W Stanach Zjednoczonych miało miejsce jeszcze kilka podobnych sporów dotyczących wynalazków bazujących na patentach genetycznych, niemniej przywołany powyżej przykład ukształtował w pewnym sensie orzecznictwo sądów

amerykańskich, których rozstrzygnięcia w kolejnych sprawach bazowały zazwyczaj na podobnym uzasadnieniu.

Biorąc pod uwagę tego rodzaju rozumowanie, również w przypadku patentowania syntetycznie wyprodukowanych tkanek czy też organów pacjent nie powinien rościć sobie prawa do udziału w zyskach z pracy naukowej badaczy. Wśród społeczeństwa pozostaje jednak swego rodzaju poczucie niesprawiedliwości w odniesieniu do dawcy komórek. Oczywiście, jak zawsze przy tego typu wynalazkach, które stanowią o poprawie jakości życia oraz ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, podnoszone są również głosy, aby w ogóle nie podlegały one patentowaniu. W pierwszej kolejności należy tutaj zaznaczyć, iż patentem zostaną objęte poszczególne etapy procesu twórczego narządów, jak również urządzenia drukujące. Nie wiadomo jednak, jak orzecznictwo rozwiąże problem zdolności patentowej finalnego produktu. Według prawa polskiego i unijnego: „Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu”<sup>8</sup>.

### ***Przyznanie zdolności patentowej a zdolność patentowa organów***

Przed wszystkim należy zastanowić się, czy organy drukowane w wymiarze 3D w ogóle powinny podlegać opatentowaniu. Biorąc pod uwagę, że technologia druku biologicznego jest zdecydowanie najbardziej rozwinięta w USA, a większość patentów należy właśnie do Amerykanów, trzeba zacząć od przyjrzenia się regulacjom amerykańskim. Kodeks Stanów Zjednoczonych jako przesłanki zdolności patentowej wskazuje nowość i użyteczność, wobec tego produkty występujące naturalnie w przyrodzie nie mogą być objęte ochroną patentową. Drukowane organy są sztucznie stworzone, zatem teoretycznie powinny podlegać opatentowaniu. Choć druk 3D był już przedmiotem wielu patentów, praw autorskich czy znaków towarowych, to jednak nie ma dużego doświadczenia w zastosowaniu tych praw do druku biologicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o użytek osobisty, dystrybucję *non-profit* lub sprzedaż komercyjną. O ile ludzkie organy nie mogą być opatentowane, wzięwszy pod uwagę powyższe argumenty, o tyle nie wiadomo, w jaki sposób zostaną potraktowane te sztucznie wyprodukowane<sup>9</sup>. Istnieje szereg aktów europejskich odnoszących się do wynalazków biotechnologicznych w sposób ogólny, wszelako po głębszej ich analizie może się wydawać, że przepisy w nich zawarte są wewnętrznie sprzeczne, a co najmniej stoją w konflikcie wobec praw człowieka

---

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508.).

<sup>9</sup> M. Varkey, A. Atala, *Organ bioprinting: A closer look at ethics and policies*, „Wake Forest Journal of Law and Policy”, June, 2015.



wyrażonych w innych dokumentach. Dyrektywa Unii Europejskiej nr 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych wydana w 1998 roku została skonstruowana na potrzeby harmonizacji prawa Państw Członkowskich i uregulowania, które wynalazki z dziedziny biotechnologii podlegają prawu patentowemu, a które nie. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej rozważyły wiele zagadnień istotnych dla przedmiotu samej dyrektywy. Po pierwsze ustalono, że zasady chroniące godność i integralność osoby powinny być uwzględnione w regulacjach prawa patentowego, czego odpowiednikiem jest artykuł 5 ustęp 1 wspomnianej dyrektywy, pozbawiający zdolności patentowej „ciało ludzkie, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykle odkrycie jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu (...)”<sup>10</sup>. Również artykuł 3 Karty Praw Podstawowych, która weszła w życie w 2009 roku, stwierdza, że każdy ma prawo do poszanowania swojej integralności fizycznej i psychicznej, z kolei w dziedzinach medycyny i biologii winien być szanowany zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku<sup>11</sup>. Trzeba zaznaczyć, że przywołany przepis został skonstruowany na podstawie artykułu 21 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie Rady Europy: „The human body and its parts shall not, as such, give rise to financial gain”. Zatem to samo stanowisko zostało wyrażone w trzech odrębnych i niezależnych aktach. Z jednej strony prezentowane spojrzenie jest poprawne etycznie wobec komercjalizacji i obrotu wynalazkami, które mogą godzić w moralność istoty ludzkiej. Wspólnota Europejska staje na straży dobrych obyczajów i porządku publicznego, co dodatkowo wzmocnione zostało przez artykuł 6 ustęp 1 Dyrektywy: „Wynalazki uważa się za nie mające zdolności patentowej w przypadku, gdy ich handlowe wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; jednakże wykorzystanie nie jest uważane za sprzeczne jedynie dlatego, że jest ono zakazane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi”. Z drugiej jednak strony istnieje cel harmonizacji prawa, ułatwienia i zachęcenia do badań naukowych, a także usprawnienie i ujednolicenie obrotu międzynarodowego w dziedzinie biotechnologii. Zdając sobie sprawę z gratyfikacyjnej funkcji dla wynalazcy, jaką niesie za sobą patent, nie chciano w Dyrektywie ograniczać zbytnio przedmiotu tego prawa, i co więcej, chodziło o skłonienie do pogłębiania wiedzy na tematy biologiczne i rozwoju badań. Stąd też art. 5 ust. 2 Dyrektywy stanowi, że: „Element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony przy pomocy sposobu technicznego, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, może stanowić wynalazek posiadający zdolność patentową,

---

<sup>10</sup> Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.U. L 213 z 30.7.1998, s. 13–21).

<sup>11</sup> Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 391–407).

nawet, jeśli struktura tego elementu jest identyczna ze strukturą elementu naturalnego”. Jak słusznie zauważyła H. Żakowska-Henzler, dopuszczenie takich wynalazków jest funkcjonalnie zbieżne z patentowaniem elementów ciała ludzkiego, choć literalnie zabrania tego ustęp wcześniejszy<sup>12</sup>. Takie podejście skutkuje pewną nieścisłością pomiędzy przepisami, które na progu wejścia nowej technologii druku przestrzennego wymagają głębszej interpretacji. Istnieją trzy potencjalne przypadki wykorzystania drukowanych tkanek i organów. Pierwszym jest transplantologia. Chory, będący na liście oczekujących na przeszczep, będzie mógł zapłacić podmiotowi, który jest dysponentem patentu, za nową wątrobę, serce czy też nerki. Oddając część swojego materiału genetycznego, otrzyma w zamian narząd gotowy do przeszczepu lub też taki, który został wyprodukowany z obcych komórek. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów definiuje narząd jako „wyodrębnioną i istotną część ludzkiego ciała, zbudowaną z różnych tkanek, zdolną do utrzymywania swojej struktury, ukrwienia i możliwości pełnienia autonomicznych funkcji fizjologicznych”<sup>13</sup>. Choć nowopowstały twór nie został bezpośrednio wyodrębniony z ludzkiego ciała, to jednak wykształcił się z materiału genetycznego pobranego od dawcy i spełnia pozostałe przesłanki z definicji. Mamy więc do czynienia z organem, a jeśli tak, to przedstawiona sytuacja jest przykładem handlu narządami, co jest powszechnie zabronione i potępione moralnie. Literalne brzmienie art. 6 ust. 1 ustawy wskazuje jako niedozwolone patentowanie wynalazków, których sama eksploatacja sprzeczna jest z moralnością lub porządkiem publicznym, oraz tych, których eksploatacja budzi zastrzeżenia tylko wówczas, gdy ma charakter komercyjny<sup>14</sup>. Nawet gdyby opatentowaniu podlegał jedynie proces wytworzenia, osobnym problemem nadal pozostaje kwestia zasady *non-commerciality* (zakazu komercjalizacji), według której: „Wykluczone jest odpłatne zbywanie i nabywanie organów, tkanek czy komórek. Stanowią one bowiem *res extra commercium*”<sup>15</sup>. Samo wydzielenie materiału genetycznego celem wyprodukowania narządu za wynagrodzenie będzie traktowane jak działanie wbrew prawu. Innym przypadkiem wykorzystania wydrukowanych tkanek lub organów jest oddanie ich do testowania substancji, np. kosmetyków czy lekarstw. W takim wypadku podmiot dysponujący prawami do patentu, którym najczęściej będzie przedsiębiorstwo

---

<sup>12</sup> H. Żakowska-Henzler, *Wynalazki dotyczące ciała ludzkiego na gruncie europejskiego prawa patentowego*, 2005.

<sup>13</sup> Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411).

<sup>14</sup> H. Żakowska-Henzler H. *Wynalazki dotyczące ciała ludzkiego...*

<sup>15</sup> J. Jabłońska, *Zakaz komercjalizacji ciała ludzkiego*, [w:] J. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska, *Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii*, LEX, Warszawa 2013.

biotechnologiczne, może zawrzeć umowę z firmą farmaceutyczną czy też kosmetyczną na dostarczenie gotowych produktów potrzebnych do testów lub udzielić jej licencji. Takie umowy aktualnie dochodzą do skutku w USA. Chodzi tu głównie o wykorzystywanie materiału genetycznego do badań nad chorobami genetycznymi oraz reakcjami ludzkiego organizmu na różnego rodzaju substancje chemiczne zawarte w lekach lub kosmetykach, co od wielu lat skutkuje nieocenionymi osiągnięciami. Pozostaje jednak pytanie, skąd tym razem będzie pochodził materiał komórkowy, skoro nie od pacjenta zainteresowanego przeszczepem, i czy znów nie będzie to podpadało pod komercjalizację i handel ludzkim ciałem. Istnieje podobne zagrożenie, po pierwsze, na linii dawca – podmiot produkujący, gdyż wątpliwe jest dobrowolne i darmowe poświęcenie się dawców dla dobra nauki, w przypadku gdy ich ciało ma później zostać przekazane obcej firmie w zamian za lukratywne wynagrodzenie. Po drugie, na linii podmiot produkujący – podmiot kupujący, albowiem w tym kontekście zachodzi zagrożenie, że dojdzie do zakupu części ciała.

### ***Podsumowanie***

Biodrukowanie przestrzenne wyłoniło się kilka lat temu na fali rosnącego zainteresowania pracą z komórkami macierzystymi, a także rozwijających się takich dziedzin nauki, jak biologia molekularna i bioinżynieria. Zaawansowanie techniczne w postaci druku przestrzennego i odpowiedniego oprogramowania umożliwiło ten postęp, zaś realizacja przedsięwzięć i możliwości przedstawionych w niniejszej pracy jest tylko kwestią czasu. Jak wcześniej zaznaczono, ludzkość ponownie stoi u progu nowego rozdania w dziedzinie nauki w szerokim tego słowa znaczeniu, które może po raz kolejny popchnąć ją na wyższy poziom rozwoju intelektualnego, technologicznego oraz zmienić diametralnie dotychczasowe pojmowanie ciała ludzkiego wraz z jego integralnymi częściami. Wykorzystanie tych możliwości jest zależne od tego, jak ludzkość będzie w stanie sobie z nimi poradzić, jaki kierunek obierze nauka, biotechnologia, medycyna, jakie rozwiązania podyktują nam firmy biotechnologiczne i firmy zajmujące się drukiem przestrzennym oraz jaką perspektywę przyszłości wytworzą państwowe rządy oraz prawnicy regulujący tę sferę życia. Przepisy regulujące tę dziedzinę będą musiały być przeanalizowane i dostosowane do nowych realiów, aby zapewnić rzetelne wykorzystywanie nowej technologii i jej dalszy rozwój dla dobra ludzkości. Istotne będzie poszanowanie godności człowieka, pozostające w zgodzie z wypracowanymi normami moralnymi i etycznymi, których nie przytłoczy perspektywa lukratywnego biznesu i duże możliwości zarobkowe. Na chwilę obecną opatentowanie sztucznych organów sprawia wrażenie niemożliwego, gdyż stoi w zasadniczej sprzeczności z przepisami i zasadami wynikającymi z innych aktów prawnych. Nie ma dobrego rozwiązania, albowiem w przypadku ograniczenia zdolności patentowej bardzo poważnie mogłaby na tym ucierpieć idea postępu naukowego, z kolei w przypadku,

gdy zdolność patentowa zostałaby przyznana bez ograniczeń, mogłoby to wywołać silne sprzeciwy i protesty na tle moralno-etycznym. Potrzebna jest zatem albo zmiana dotychczasowych aktów i redefiniowanie pojęcia narządu ludzkiego, albo obmyślenie specjalnego rozwiązania z zakresu prawa patentowego, które sprostą temu wyzwaniu. Niemniej jest to kwestia, z którą niedługo przyjdzie się zmierzyć nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale i również Europie oraz Polsce, dlatego też należałoby obrać pewien kierunek i opracować swoją własną drogę regulacji tych procesów.

\* \* \*

### **The problem of patentability bodies to 3D printing technology**

**Summary:** Since most patents related to 3D technology expired it is has been growing by leaps and bounds. There are several methods which are still being improved. The greatest phenomenon are bioprinters which use albo using which are using biological material to manufacture implants, tissue and soon human organs. Without doubt it is going to be a revolution in pharmaceutic and cosmetic market, moreover it may be a remedium for little number of organ donors. As for now scientists are challenging with creating real vascular network, so that bioprinted organs could work correctly in human body and then it is time for patents. Biotechnological inventions are still an extremely lucrative business likewise bound up with ethics. As about patenting organs it may be difficult to break this bond, therefore it is necessary to settle whether they should have a patent ability or not and who is able to participate in this right. European Union as well as Member States ought to take care of interpretation of existing regulations, because we are on the brink of a milestone discovery for medicine, which may cause some legal problems in the future.

**Key words:** patent law, intellectual property law, biotechnology

**Justyna Zygmunt<sup>1\*</sup>**

## **Legal Transplant of the U.S. Fair Use Clause – a Surgery that Cannot Go Wrong? Some remarks on using the theory of legal transplants**

### **Streszczenie**

Tekst wpisuje się w dyskusję wokół konieczności wprowadzenia zmian uelastyczniających dozwolony użytek prawnoautorski. W tym kontekście często wskazuje się na pomysł przeszczepienia na grunt polski i europejski amerykańskiej klauzuli fair use w zamian, bądź obok, przepisów statuujących wyjątki od monopolu prawnoautorskiego. W dyskusjach tych niemalże zupełnie pomija się podstawową kwestię, a mianowicie: czym tak naprawdę miałby być transplant prawny - czy przeniesieniem normy, czy przeniesieniem przepisu, czy może także orzecznictwa. Niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie luki w debacie poprzez dostarczenie niezbędnych uwag z dziedziny teorii prawa oraz komparatystyki prawniczej, które dotychczas nie były odnoszone do prawa autorskiego, a które są niezbędne dla oceny powodzenia ewentualnego transplantu prawnego.

**Słowa kluczowe:** dozwolony użytek, komparatystyka prawnicza, prawo autorskie

### **1. Introduction:**

---

\* PhD student at Jagiellonian University in Kraków, Faculty of Law and Administration.

In the era of Internet and globalisation, when every lawyer dealing with copyright law is forced to learn about other jurisdictions, observing and analysing foreign solutions have become bread and butter to both scholars and practitioners. On the spur of the fact that copyright law specialists are familiar with many legal systems, the debates on the possibility of using foreign solutions in order to solve local problems are more and more common.

The most famous example of a foreign tool that eventually could solve problems of many other countries is for sure the U.S. fair use clause with its ability to absorb high- tech developments as they unfold. The possibility of transposing Section 107 of the U.S. Copyright Act to other systems, particularly to European copyright law, and comparisons between the U.S. open-ended fair use clause system and the European system of exhaustive catalogue of exceptions and limitations, are subject to hundreds of articles, opinions, and reports made by scholars and practitioners from all over the world.

In such a state of things one could think that it is not possible to contribute to the dispute over the transplantation of the U.S. fair use clause to other jurisdictions (especially to European Union) by adding something that has not been already said by someone else and yet, it is. What is more, the non-discussed area isn't a trivial, accidentally overlooked detailed matter, but it actually entails the most vital questions, which surprisingly have been left by copyright law experts almost unanswered.

Papers and opinions concerning the legal transplant of the U.S. fair use clause are usually limited to dogmatic issues<sup>2</sup>, leaving legal theory and comparative law outside the scope of interest. First and foremost, researchers pay no attention to the question of what the legal transplant actually is. Authors do not attempt to determine what exactly is being transported during the process of transplantation and what makes a legal transplant successful. It is also remarkable that even though more and more countries shift towards the U.S. fair use clause, copyright law experts only rarely try to establish why is the U.S. fair use clause so highly transportable that it was copied to so many different jurisdictions.

---

<sup>2</sup> Predominant majority of experts focus themselves on the question whether the proposed fair use exception meets the three-step test laid out in Berne, TRIPS and WIPO Treaties. When discussing the legal transplant to European law, the second most popular matter is the closed catalogue of exceptions and limitations of the InfoSoc Directive that prevents from adding new provision.

At the first glance the fact that these basic questions have not been answered is astonishing and makes us wonder why one of the hottest copyright topics has not been entirely analysed even though hundreds of academics contributed to the discussion. The answer to this question is very easy – such state of things is just natural. Depending on the branch in which we specialise, we pay attention to different issues and problems. Other matters are relevant to comparative law, other to legal theory and philosophy, and finally other to legal dogmatics – the most popular way of lawyering.

This essay attempts to widen the perspective and make the picture of fair use transplants more complex by adding non-dogmatic remarks to the rich, already-existing dogmatic discussion.

## 2. *What is a legal transplant?*

At the very beginning, a person making remarks on the possibility of transplantation of the U.S. fair use clause to the European (or any other) legal environment should answer the most basic and vital question: “What is a legal transplant”? Unfortunately, many of the most valuable dogmatic publications referring to the issue of the transposition of the American fair use clause to European law, do not contain any or almost any comments concerning the nature of legal transplant<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> E.g. O. Afori, *An open standard „fair use“ doctrine: a welcome Israeli initiative*, „European Intellectual Property Review“ 2008; M. Brennecke, *Is „fair use“ an option for U.K. copyright legislation?*, „Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht“, November 2007, vol. 71; R. Burrell, *Reining in copyright law: is fair use the answer?*, „Intellectual Property Quarterly“ 2001; A. Dnes, *A Law and Economics Analysis of Fair Use Differences Comparing the US and UK* (June 6, 2011), “Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth, HMSO: Intellectual Property Office” 2011; A. Dnes, *Should the UK Move to a Fair-Use Copyright Exception?*, “The International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2013; J. Griffiths, *Unsticking the centre-piece – the liberation of European copyright law?*, “Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law” 2010, vol. 87; J. Piotraut, *Limitations and Exceptions: Towards a European “Fair Use” Doctrine* in: “Common Principles of European Intellectual Property Law” (ed. by Ansgar Ohly) 2012; S. Monseau, *Copyright and the Digital Economy: Is it Necessary to Adopt Fair Use?*.

One of the most important commentators dealing with the necessity to adapt an open-ended rule in European copyright law – Martin Senftleben (*The International Three-Step Test. A Model Provision for EC Fair Use Legislation, Overprotection and protection overlaps in intellectual property law – the need for horizontal fair use defences*) avoids referring to the transplant of the U.S. fair use clause since he perceives the possibility of adapting the three-step test as a open-ended clause.

The term “legal transplant” was devised by Alan Watson<sup>4</sup> to describe the moving of a rule or a system of law from one country to another. Legal transplant is then a rule or a body of law that was copied from another country, rather than developed by the local community. According to scholars, law develops mainly by borrowing. As E. M. Wise points out, only few codes are original in the sense that they have been made originally for the territory where they operate without a great dependence on foreign law<sup>5</sup>. Such state of things is not particularly surprising considering the fact that borrowing appears in all spheres of social life in order to spur cultural development<sup>6</sup>.

Even though borrowings are ubiquitous<sup>7</sup> natural phenomena, there is an everlasting disagreement among scholars on transplant feasibility in general. One group of researchers claims that legal transplants are feasible since law exists apart from political, social, and cultural institutions (‘transferists’, ‘optimists’)<sup>8</sup>, while another group of scholars argues that since rules are culture-specific, they cannot be copied to another systems (‘culturalists’, ‘pesimists’)<sup>9</sup>. Between these two extremes there are intermediate positions according to which the feasibility of a legal transplant depends on specific circumstances of particular cases<sup>10</sup>. According to variety of empirical evidence<sup>11</sup>, neither optimists nor sceptics are right and thus the intermediate position seems to be the correct one.

### 3. *What is transposed in the process of transplantation?*

---

For the widest reference to the problem of the nature of a legal transplant see: J. Hughes, *Fair Use and its Politics – At Home and Abroad* in: “Copyright Law in the Age of Exceptions and Limitations” (ed. By Ruth Okediji), Forthcoming 2015, pages 35-37.

<sup>4</sup> A. Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Edinburgh, 1974.

<sup>5</sup> E. Wise, *The Transplant of Legal Patterns*, „The American Journal of Comparative Law” Vol. 38 (1990), pp. 1-22, p. 5.

<sup>6</sup> A. Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Edinburgh 1974, p. 22; E. Wise, *The Transplant of Legal Patterns*, p. 5, 16.

<sup>7</sup> „Economic development, democratization and globalization have today so sharply increased the number of legal transplants that at least in developing countries, most major legislation now has a foreign component” J. Miller, *A Typology of Legal Transplants: Using Sociology, Legal History and Argentine Examples to Explain the Transplant Process*, “The American Journal of Comparative Law”, vol. 51, no. 4, 2003, pp. 839-885, p. 839.

<sup>8</sup> This position is represented e.g. By A. Watson who claims that there is no necessary correlation between social, cultural or political circumstances and law.

<sup>9</sup> E.g. P. Legrand, *The impossibility of legal transplants*, “Maastricht Journal of European and Comparative Law”, 1997.

<sup>10</sup> O. Kahn-Freud, *On Uses and Misuses of Comparative Law*, „Modern Law Review” 1974.

<sup>11</sup> History knows both successful and unsuccessful legal transplants.



What is particularly important and valuable, the intermediate positions draw attention to the specific circumstances particular cases. As long as it is not specified what is the exact form and goal of a legal transplant, it is virtually impossible to assess whether the transplant will be feasible and successful or not. There is no strict formula saying how a legal transplant surgery should be carried out. Recipient countries can decide on their own how foreign solutions may help them to achieve their goals and how exactly they want to make use of foreign norms. Therefore, first of all, recipient country needs to state what is to be achieved through the legal transplant (What is the goal of the legal transplant?). The answer to this question determines specific means that should be undertaken to achieve this goal (What exactly is transposed during the transplantation?).

According to the already mentioned Watson's definition, legal transplantation is a process of copying a legal rule from one country to another. Traditionally, legal theory distinguishes legal rules from provisions. Legal provision is a plain, not interpreted text of a statute or another source of law; legal rules are built on legal provisions. In other words: legal rules are legal provisions after the process of interpretation. This distinction invokes a question whether Watson wanted to limit the term "legal transplant" only to transplantation of rules or he had in mind also the movement of provisions. Considering the fact that Watson argues that legal transplants can take different forms<sup>12</sup>, we can suppose that his intention was not to exclude copying of provisions from the scope of the term "legal transplant". This flexible approach to the term "legal transplant" is visible also in other publications e.g. E. Wiese points out that "What is borrowed may be terminology rather than substance, semantics rather than specific rules"<sup>13</sup>.

Having in mind those remarks we turn to the main questions: What is the subject of a legal transplant and what exactly is transposed during the transplantation.

### **3.1. Provisions versus rules**

There are three elements that hypothetically may be subject to a legal transplant: provisions ("terminology", plain text, literal understanding), rules (provisions + interpretations, "substance"), and jurisprudence. Depending on the goal that a particular

---

<sup>12</sup> A. Watson, *Legal Transplants: An Approach...*, p. 30.

<sup>13</sup> E. Wiese, *The Transplant of Legal Patterns*, p. 6.

recipient country wants to achieve, a country may be willing to try to transpose from one to three of these components. It can be explained on the example of the U.S. fair use clause.

Imagine two countries – X and Y – each of them wants to conduct a legal transplant of the U.S. fair use clause. Country X's priority is to have a flexible, adaptable, and responsive clause that allows the country to keep up with technological and social changes. Country X neither wants to base its interpretations of the newly introduced fair use clause on American experiences in interpretation, nor wants to depend on U.S. judiciary and follow American precedents. Country X's sole goal is to have in the statute the same provision (the same framework), not to achieve exactly the same legal situation as in the U.S. On the contrary, country Y may have different priorities. It may want to copy everything (provision, rule, jurisprudence) in order to achieve exactly the same legal situation as in the U.S. because it believes that the U.S. legal environment spurs innovations and wants to create the same ecosystem. Since each country may have its own goal in transplantation and its own way of making it, it is highly inappropriate to assess the feasibility and success of a legal transplant apart from a particular case and intentions of the legislator<sup>14</sup>.

### ***3.2. Transposition of jurisprudence***

Even though the above-mentioned classification may seem convincing, it seems that in practice the only things that actually can be subject to (successful) transplantations are provisions (plain text).

As for the jurisprudence, the concept of following foreign decisions raises serious concerns about the autonomy and independence of judges – a vital element of every democratic country<sup>15</sup>. It is not possible to agree on a situation in which a jurisprudence of a certain country depends from a jurisprudence of another country. Of course, if the fair use

---

<sup>14</sup> More about motivations to make a legal transplant in: J. M. Miller, *A Typology of Legal Transplants...* In this article Miller creates a typology of factors that can motivate a transplant: a) the Cost-Saving Transplants; b) the Externally-Dictated Transplants; c) the Entrepreneurial Transplants; d) the Legitimacy-Generating Transplants.

<sup>15</sup> However, some commentators have proposed the transplantation of both U.S. fair use provision and case law for their own jurisdiction (e.g. Australia). See R. Burrell, *Submission to ALRC Inquiry into Copyright and the Digital Economy, Submission in response to Issues Paper No 42*, 14 December 2011, p. 62.

clause were transferred to Poland or to European Union, it would be impossible to wholly ignore the existence of many-years case law of the country of origin. However, making observations of foreign solutions and getting inspired by them significantly varies from being bound by foreign jurisprudence.

### ***3.3. Impossibility of transferring rules***

The impossibility of transferring rules (provisions + interpretations) is less obvious. In the following subsections I present several arguments against this concept.

#### ***3.3.1. Inevitable interpretations***

First and foremost, in order to transplant interpretations, they must be established in the first place. Finding the exact meaning of provisions is highly complicated even with regard to own law, let alone to foreign. Even if it were possible to establish what is the valid (binding, current) rule, it would be very hard to copy that rule without making own interpretations (based on own, national experiences) of the provision at the same time. It appears<sup>16</sup> that making own interpretations while having any contact with a legal text is inevitable so it will be never possible to transfer exactly the same rule as it operates in the country of origin. Making legal transplant is a dynamic, creative thinking process, far from a simple duplication.

#### ***3.3.2. Process of translation<sup>17</sup>***

Translating legal rules is a highly complicated operation that cannot be seen as a mechanical process of simple copying<sup>18</sup>. Even despite the best intentions and effort of translators, the meaning that Americans assign to the words may be hard to capture for other nationalities. Even if we assume that other nations are able to perfectly understand the assigned meaning, there is yet another obstacle: the imperfection of the language. It may happen that the language of the receiving country does not have adequate words to correctly describe the meaning of a norm. The drafting process of the Berne Convention

---

<sup>16</sup> Some scholars argue that in case of an unambiguous provision we do not make an interpretation while reading the provision since its meaning is clear and does not require any thinking process. Even if it was true, the U.S. fair use clause is a vague and flexible provision that extorts interpretations.

<sup>17</sup> Of course, this remark applies only to non English-speaking countries.

<sup>18</sup> Every translation is an interpretation. See: J. Agassi, *A Philosopher's Apprentice: In Karl Popper's Workshop*, Rodopi, Amsterdam 1993, p. 186.

provides a good illustration of this problem. The three-step test is based on the UK proposal (submitted in English), which was later translated into French (official language) and then retranslated into English version of the Convention. As noticed by Ch. Geiger, D. Gervais and M. Senftleben<sup>19</sup>, “The Stockholm report notes the difficulty of translating the phrase “does not unreasonably prejudice” in French. They opted for >ne cause pas un prejudice injustifié< which changes the meaning slightly because it seems to affirm that some degree of prejudice is justified. Put differently, the English (original) version imposes a test of >reasonableness< while the French (official) text (which, however, must guide the interpreter in case of discrepancy) imposes a test of >justification<. This potentially matters a great deal: reasonableness could be interpreted quantitatively and imply that compensation can reduce the prejudice to a reasonable level, while justification seems to require a valid normative grounding, something closer to a qualitative test based on the policies underlying the adoption of an E&L”. The drafters were not able to find words that will assign the same meaning to the provision. In such cases, despite the best abilities and intentions, assigning the same meaning is impossible. As a result, it is highly difficult to transfer the rule when the process of translation is involved.

### **3.3.3. Background knowledge**

It also must be pointed out that the ability to assign the meaning to the provision (inferring the rule) depends on the background knowledge. Lay persons (addressees of the law) should not be required to have enough background knowledge about the U.S. copyright law in order to correctly understand and apply the transplanted rule. In face of the postulate of comprehensibility of law, transplanting rules seems to be highly undesirable.

In the light of aforesaid, the only acceptable form of legal transplantation appears to be the transplantation of provisions.

---

<sup>19</sup> Ch. Geiger, D. Gervais and M. Senftleben, *The Three-Step Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility in National Copyright Law*, “American University International Law Review”, Vol. 29, No. 3 (2014), pp. 581-626, p. 584.

### 3.4. Israeli example

A meaningful empirical example showing that legal transplants of rules are undesirable and proving that the development of national jurisprudence of a foreign provision leads to better results than following foreign decisions comes from Israel<sup>20</sup>. To make the long story short: firstly, Israeli judges were making remarks inspired by and rooted in the U.S. fair use clause while applying Israeli fair dealing clause. However, the judges were applying the U.S. decisions only selectively, relying on a partial and out-dated version of American fair use clause<sup>21</sup> (M. Birnhack calls it “judicial snapshots”) what resulted in highly incoherent and unstable doctrine and deprived Israeli copyright law of legal certainty. The situation changed in 2007 when Israel became the first common law country that shifted from fair dealing to fair use by introducing a provision that almost literally resembles the U.S. fair use clause – in other words, Israel made an explicit legal transplant. Thanks to this fact, Israel ceased to apply selectively some of the U.S. fair use decisions and started the process of developing its own doctrine of fairness. The Israeli willingness to develop its own doctrine instead of copying U.S. interpretations is clearly visible in the fact that Israel added to the fair use clause a supplementary subsection (Art. 19, c): „The Minister may make regulations prescribing conditions under which a use shall be deemed a fair use“.

| Section 107 of U.S. Copyright Act  | Art. 19 of Israeli Copyright Act   |
|--|--|
| Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple | (a) Fair use of a work is permitted for purposes such as: private study, research, criticism, review, journalistic reporting, quotation, or instruction and examination by an educational institution.<br><br>(b) In determining whether a use made of a work is fair within the meaning of this |

<sup>20</sup> See: M. Birnhack, *Judicial snapshots and fair use theory*, “Queen Mary Journal of Intellectual Property” 2015, issue 3.

<sup>21</sup> As it was mentioned above: it is virtually impossible to keep up with foreign interpretations.

|   |   |
|---|---|
| <p>copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—</p> <p>(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;</p> <p>(2) the nature of the copyrighted work;</p> <p>(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and</p> <p>(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.</p> <p>The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.</p> | <p>section the factors to be considered shall include, inter alia, all of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The purpose and character of the use;</li> <li>2. The character of the work used;</li> <li>3. The scope of the use, quantitatively and qualitatively, in relation to the work as a whole;</li> <li>4. The impact of the use on the value of the work and its potential market.</li> </ol> <p><i>(c) The Minister may make regulations prescribing conditions under which a use shall be deemed a fair use.</i></p> |
|---|---|

As it follows from this chapter, it is virtually impossible to transfer (fully, correctly) anything more than just a plain text - a framework; it is impossible to fully transfer a rule, but it is possible to transfer a provision<sup>22</sup>. Attempts to transfer anything more than just a

---

<sup>22</sup> When only a provision, but not the rule, is transplanted to another country, then it is likely that the interpretations of the provision will differ from each other. In such case, the term „fair use“ would mean different things in different countries even though the wording of those provisions would be the same. This point was made by: A. Rosett, *Unification, Harmonisation, Restatement, Codification, and Reform in International Commercial Law*, „American Journal of Comparative Law“

framework may end up with a great degree of uncertainty and unambiguity. Uncertainty and unambiguity that could be caused by transplanting rules would be far bigger than uncertainty resulting from transplantation of a sole provision and building the doctrine from scratch. Firstly, building a doctrine is far more natural and foreseeable than constant observations of a foreign case law. Secondly, building a doctrine of a fair use clause in most of the countries does not have to be done from scratch<sup>23</sup>.

This conclusion provokes a following question: why many papers on the possibility of transferring the U.S. fair use clause claim that this provision would be hard to transplant? These papers usually argue, that the fair use clause would be difficult to transplant since it is “foreign”, “extraneous”, “American” or “rooted in a different culture”<sup>24</sup>. Such warnings seem to suggest that most of the papers for some reason assume that the receiving countries would like to transplant rules, not provisions, what for sure – taking under consideration the variety of motives – will not be true in every single case, as it appears not to be true in case of Israel<sup>25</sup>.

---

1992, vol. 40, p. 683 and 688 and S. Halpern, P. Johnson, *Harmonising Copyright Law and Dealing with Dissonance. A Framework for Convergence of US and EU Law*, E. Elgar 2014, p. 15. According to the latters, transplantation of the U.S. fair use clause, without the relevant case law, would not result in having a copy of a U.S. fair use but in having just a (different) „flexible exception” that should not be named „fair use” in order to prevent misleading (see p. 147).

<sup>23</sup> For two main reasons. Firstly, the receiving countries have their own many-years doctrine of permitted uses that may be used to interpret the new exception. Secondly, U.S. fair use factors partially overlap with the steps of the three-step test and therefore the interpretation of a new fair use clause may be partially supported by already existing interpretation of the three-step test.

<sup>24</sup> The argument against the legal transplant saying that the U.S. fair use is rooted in different culture and therefore very hard to transpose is widespread among many publications. Almost every paper that treats on the possibility of introduction of the fair use clause stress that there is a basic, historical difference between the U.S. copyright law (freedom is the rule, rights are exceptions) and other laws, mostly European civil law (rights are the rule, freedom is exception). What is remarkable, in the modern, cosmopolite world, the historical differences in social attitudes towards copyright law are shrinking with every decade and therefore should not be overestimated. As accurately pointed by S. Halpern, P. Johnson: „Even were the US system exclusively instrumental in origin and the civil law exclusively author-centric, these different starting points do not, over time and in response to exogenous, technological exigencies, result in inherently incompatible systems. (...) This is, the old labels defining a regime are neither helpful nor appropriate in considering copyright in the modern world.” (*Harmonising Copyright Law and Dealing with Dissonance...*, p. 141).

<sup>25</sup> If the country’s intention would be (even though it is basically impossible) to copy rules, not provisions, there are many different problems that should be taken under consideration. They can be grouped under three sections: language, culture and history issues. More: P. Geller, *Legal Transplants in International Copyright: Some Problems of Method*, „UCLA Pacific Basin Law Journal”, 1995, vol. 13(1), p. 209. What is it be mentioned, sometimes countries where national

#### ***4. Are legal transplants within copyright law special?***

The conclusion that a legal transplant of the fair use clause is possible without an indispensable fear of having a burden of foreign interpretations and case law may seem to be surprising and too far reaching. The surprise probably comes from the fact that the copyright law is traditionally associated with culture – copyright law both shapes the culture and is an outcome of the (legal) culture. Therefore, the above made conclusion, at least at the first glance, raises serious doubts whether it is really possible that the copyright provision may be cut out of its cultural context and be transferred. The question that should be answered is then: do the legal transplants within the copyright law, because of their strong connection to the culture, differ from legal transplants in other branches of law?

First of all it is to say that legal transplants are typical for copyright law. The most prominent example is the Berne Convention of 1886 that has bound more than one hundred countries and became the most relevant instrument for transplanting copyright worldwide<sup>26</sup>. Another great example of an existence of legal transplants within copyright law is the three-step test that is regulated in international copyright law (e.g. Berne Convention, TRIPS, WIPO Treaties), European law (e.g. InfoSoc Directive) and in national laws of many countries. Even though the literal wordings of the three-step tests worldwide are the same or almost the same (provision), the three-step test has a few different meanings (there are few different rules). Depending on the goals of legislator, the three-step test plays following roles: both negative and positive<sup>27</sup>, only negative<sup>28</sup> or only positive<sup>29</sup>. The fact that the three-step tests in all of those jurisdictions and systems come

---

authority remains weak, in case of legal transplant, will not dare vary from the course of the original model even though they do not „want“ to follow the country of origin. More: J. Miller, *A Typology of Legal Transplants...*, p. 869.

<sup>26</sup> See: P. Geller, *Legal Transplants in International Copyright...*, p. 200.

<sup>27</sup> For example: the Berne Convention, German law (case I ZR 255/00, see: C. Geiger, D.J. Gervais, M. Senftlebens, *The three-step-test revisited...*, p. 37; M. Kleinemenke, *Fair Use im deutschen und europäischen Urheberrecht?*, 2013, p. 79.), Spanish law (case N. 172/2012 (Google Books), see: R. Xalabarder, *Spanish Supreme Court Rules in Favour of Google Search Engine... and a Flexible Reading of Copyright Statutes?*, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law“ 2012, vol. 3 ,162).

<sup>28</sup> For example: the InfoSoc Directive, Polish law.

<sup>29</sup> The solely positive role of the three-step test may be assigned to the new exception enacted in 2011 in South Korea that creates a combination of the U.S. and European models. The three-step test has been placed within the fair use clause what makes it a part of an instrument that is used



from the same source – the Berne Convention – did not prevent the legislators from filling this provision with their own meaning<sup>30</sup>.

Secondly, copyright law is not special when it is about being bound to the culture and therefore it should not be treated as special<sup>31</sup>. Copyright law is not legal transplant-proof more than other branches of law. Every branch of law has a strong basis in local environment – culture, society, and economy. To give a few examples: employment law, abortion law, divorce law, privacy law, or criminal law – all of them are rooted in local culture not less than copyright law.

Thirdly, it should be noticed that the fair use clause has already been transplanted to a few countries whose culture is considerably different than American, namely: Sri Lanka, Israel, Philippines, and South Korea. Furthermore, there are a few more countries, which are considering a shift towards the U.S. fair use clause, namely: Australia and Ireland. These countries are different from both U.S. and Asian countries that have already transplanted the fair use. The worldwide usage of the U.S. fair use clause may serve as an indirect proof for the statement that it is possible to cut out a copyright provision and transport it to another cultural environment.

### ***5. When is a legal transplant successful?***<sup>32</sup>

Even though the general answer to this question is short and concise, this problem deserves a separate subchapter. The reason for this lies in the fact that although the feasibility of making a successful legal transplant of the U.S. fair use clause is widely discussed, the question of when exactly is the legal transplant successful is asked very rarely. Such situation is abnormal and illogical since it is obviously impossible to assess the

---

to make the exceptions and limitations more flexible (enabling, positive role), not to impose additional obstacle (negative role).

<sup>30</sup> More about the three-step test see: J. Zygmunt, Where is the three-step test heading for?, *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej*, z. 1 (131), 2016.

<sup>31</sup> Same: S. Halpern, P. Johnson, *Harmonising Copyright Law and Dealing with Dissonance...*, p. 21.

<sup>32</sup> Even though the idea of transplanting a flexible provision such as the U.S. fair use clause raises serious concerns as to reducing the legal certainty, this matter will not be a subject to this dissertation. This essay focuses solely on achieving goals of the U.S. fair use clause, mostly on providing additional flexibility and breathing space, without considering other values of copyright law such as legal certainty. Therefore the success or failure of a legal transplant will be considered only as to regard of achieving goals of the fair use clause, without doing research on the effect of the clause for the whole system of copyright law.

possibility of making a successful legal transplant without defining the “success” in the first place.

There is no agreement among scholars about the definition of ‘success’ and the conditions that a legal transplant must fulfil in order to be ‘successful’<sup>33</sup>. Some scholars argue that success means “the use of the imported rule in the same way that it is used in the home country, subject to adaptations to local conditions”<sup>34</sup>. This definition appears to be too narrow and too much bound to the idea of transplanting rules, not provisions. It does not necessarily must be the goal of receiving country to use the transplanted norm in the same way it was used<sup>35</sup> in the country of origin. Taking under consideration the fact that the goals and motivations of receiving countries may vary, the best definition of the ‘success’ should include them all. In such state of things, the best definition of ‘a successful legal transplant’ appears to be ‘a transplant that achieves the goals of its drafter’. Accordingly, the failure occurs when the copied body of law leads to unintended consequences or is ignored by the relevant actors in the host country<sup>36</sup>.

## ***6. Legal transplant of the U.S. fair use clause – a surgery that cannot go wrong?***

There are three main reasons that make the U.S. fair use clause particularly transportable and resistible to rejections. These are: openness and vagueness of this provision, its similarity to the three-step test of the Berne Convention, and the fact that the U.S. fair use clause is targeted on the future. They will be discussed in the following subsections.

### ***6.1. Openness and vagueness of the provision***

---

<sup>33</sup> H. Kanda, C. Milhaupt, *Re-examining Legal Transplants: The Director’s Fiduciary Duty in Japanese Corporate Law*, “American Journal of Comparative Law”, Vol. 51, 2003, p. 887.

<sup>34</sup> *Ibidem*, p. 890.

<sup>35</sup> Also the term „used in the same way” should be defined – does it mean that the rules are applied in the same way or leading to the same outcomes?

<sup>36</sup> Similarly e.g. M. Cohn, *Legal Transplant Chronicles: The Evolution of Unreasonableness and Proportionality Review of the Administration in the United Kingdom*, „The American Journal of Comparative Law”, vol. 58, no. 3, Summer 2010, pp. 583-629, p. 592: “...success could be assessed against the degree of reception as intended by the implanter”.

The U.S. fair use clause<sup>37</sup> is highly transportable due to its openness and vagueness. The U.S. fair use clause is a general template that is free from the specifics of a particular society or culture what makes it easy to adapt even in very different environments.

A successful legal transplant of a general and vague provision is much more likely than a transplant of an explicit provision, what can be shown on an example of two factious, illustrative provisions: “a great wrongdoing to the natural environment is punishable by imprisonment” and “littering is punishable by imprisonment”. The latter in most of the societies may be seen as too strict (many of us could say that the punishment is too severe for such an act) and therefore impossible to transport, while the first provision is open and vague enough to be copied. Even if in the country of origin littering falls within the scope of “a great wrongdoing”, it does not necessarily mean that the receiving country must understand “a great wrongdoing” in the same way; the receiving country may define a “great wrongdoing” as for example a radioactive contamination. The same freedom provides the U.S. fair use clause. Its open and general factors leave enough breathing space to the countries what makes the norm particularly suited for being borrowed and implemented in other societies, even those with very different social and cultural conditions.

**6.2. Similarity to the three-step test of the Berne Convention**

The U.S. fair use doctrine and the Berne three-step test are similar, generalized tests for exceptions. Table below illustrates how factors of the Berne Convention share common values with the fairness factors of the U.S. fair use clause.

| <b>U.S. fair use clause fairness factors</b>   | <b>Factors of the Berne three-step whose interpretation may overlap with interpretation of the fair use fairness factors</b> |
|--|--|
| In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the | It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the   |

<sup>37</sup> The following remarks would also apply to every other jurisdiction where the fair use clause is regulated. This chapter treats on the U.S. fair use clause since the U.S. provision was the original one.

|  |   |
|--|---|
| factors to be considered shall include—  | reproduction of such works in certain special cases, provided that  |
| (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; | reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work   |
| (2) the nature of the copyrighted work;  | reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work   |
| (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and                                | reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work<br><br>reproduction does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author  |
| (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.  | reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work;<br><br>reproduction does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author |
| Open-ended norm, set of abstract criteria  | Open-ended norm, set of abstract criteria   |

As indicated in the table above, interpretations of fairness factors of the U.S. fair use clause may partially overlap with understanding of factors of the three-step test of the Berne Convention<sup>38</sup>. Therefore, the legal transplant of the U.S. fair use clause to the law of a Berne Union Member is not a process of copying a completely foreign and unfamiliar tool

---

<sup>38</sup> See more: J. Hughes, *Fair Use and its Politics – At Home and Abroad* in: “Copyright Law in the Age of Exceptions and Limitations” (ed. By Ruth Okediji), Forthcoming 2015, p. 36.

what may serve as an important argument supporting transplantation<sup>39</sup>. What is more, some commentators argue that these similarities might provide „an impetus towards a generalized fair-use type approach“ in national law exceptions<sup>40</sup>.

### **6.3. Target on the future**

The main reason for which the U.S. fair use clause<sup>41</sup> is particularly transportable and its transplant practically “cannot go wrong” lies in the fact that this provision is targeted on the future. Fair use clause is a mechanism for establishing specific exceptions and limitations that allow copyright material to be used in new, unforeseen ways. Fair use clause is then a tool dealing with unexpected, undefined forms of use. If the legislator foresaw (on time) these new ways of using copyright material, he would regulate them within the exhausted catalogue of narrowly defined exception. Obviously, not every new form of using works may be foreseen, so if the legislator wants the law to stay up to date and not become obsolete, there is a need of having an emergency, open-ended, and responsive clause like the U.S. fair use.

As it has been already explained in this paper, the legal transplant is successful when it meets two conditions: achieves the goals of legislator and is not ignored by the relevant actors in the host country. Being targeted on the future makes it virtually impossible for the fair use clause to be subject to the above-described “successfulness” test.

#### **6.3.1. Achieving the goals of the legislator**

At the moment of enacting this provision in a host country, it is not clear to what forms of using copyrighted materials it will be applicable. Therefore, it is impossible to say whether the fair use clause is being used in the way the legislator wanted it to be used since the legislator did not even know at the moment of introducing the fair use clause in

---

<sup>39</sup> See more e.g. D. Berkowitz, K. Pistor, and J-F Richard ,*The Transplant Effect*, “American Journal of Comparative Law”, 2003, vol. 51, pp. 163-203, p. 180: “Another indicator that a transplant is receptive to formal legal order is that it has familiarity with the legal system that it uses as a model for legal borrowing”.

<sup>40</sup> S. Perlmutter, *Convergence and the Future of Copyright*, „Columbia Journal of Law & Arts”, vol. 24, p. 173. See also: J. Hughes, *Fair Use and its Politics...*, p. 30.

<sup>41</sup> These remarks could be applied to every other fair use clause. The U.S. fair use clause is subject to those deliberations since it is the „original” one.

what circumstances it will be applicable. The only thing that may be verified is whether the fair use clause helps to achieve the general goals for which it has been introduced, namely whether it adds flexibility to the law and makes the copyright law capable of keeping up with development of art and technology. It appears that the very fact of introduction the fair use clause increases the flexibility of copyright law<sup>42</sup>; at least it can never decrease it. From this point of view, the legal transplant of the fair use clause is sentenced to the victory.

### ***6.3.2. Being used/ignored by the relevant actors in the receiving country***

Gauging whether the relevant actors in the receiving country have ignored the fair use clause is more problematic. This factor draws attention to an important issue, namely: legal transplant is not only an action carried out by legislator; it is a process that involves various actors, in particular it must be accompanied by a change of judicial attitudes<sup>43</sup>. Without it, the legal transplant will not be able to wholly achieve its goals.

Coming back to the main point: the extent of use of the fair use clause depends mostly on the state of art and technology – if there is no new form of using copyrighted material, there is no need to apply the fair use clause what certainly does not mean that the legal transplant failed. Scholars dealing with the topic of legal transplants agree that a transposed provision does not have to be applied immediately after the transplantation in order to claim that the legal transplant was successful. The provision may simply stay in the statue “waiting” for circumstances in which it can be applied. So it happened in Japan after the transplantation of the director’s fiduciary duty from the U.S. corporate law. The provision was dormant for almost forty years after it was transplanted and then became a core element of Japanese corporate law<sup>44</sup>. Measuring the success or failure of a legal

---

<sup>42</sup> As it gives a potential to create additional exceptions.

<sup>43</sup> E.g. M. Brenncke, *Is „fair use“ an option for U.K. copyright legislation?*, „Beitrage zum Transnationalen Wirtschaftsrecht“, November 2007, vol. 7, p. 16.

<sup>44</sup> See: H. Kanda, C. Milhaupt, *Re-examining Legal Transplants: The Director’s Fiduciary Duty in Japanese Corporate Law*, „The American Journal of Comparative Law“, vol. 51, no. 4, Autumn 2003, p. 887-901 s. 897.

transplant may take decades of observations<sup>45</sup>. Therefore, legal transplant should be treated as a long-term process, not as a single event<sup>46</sup>.

However, there is a great risk of a logical dead end in reasoning when deciding on the period of time in which the legal transplant should be observed. At some point it is hard to tell whether the observations should be continued since appropriate circumstances to use the provision have not yet appeared<sup>47</sup>, or it is a high time to argue that the fair use clause was rejected. This raises the final question of this essay: is the rejection of the fair use clause even possible?

### **6.3.3. *Impossibility of rejection?***

It can be argued that legal transplant of the U.S. fair use clause cannot be completely rejected. It is visible at the first glance that there is considerably more breathing space and flexibility with than without the fair use clause so the success is achieved simultaneously with the introduction of this provision. However, the matter of failure and success seems to be far more complicated than a binary choice between rejection and assimilation – the success and failure definitely come in different forms and degrees<sup>48</sup>. As pointed out above, one could attempt to forever argue that the fact that the newly introduced fair use clause is not used means that there is no real need of applying it. Even if we could find a perfect academic case in which it would be more than obvious that the fair use clause should be applied, there comes back the question of a relevant period after which the success of a transplant can be assessed... And so we come back to the impossibility of claiming a failure and the circle is closed. Therefore, it seems that a legal transplant of the fair use clause can never be described as completely useless and rejected.

## **7. *Conclusion***

---

<sup>45</sup> E.g. D. Berkowitz, K. Pistor, and J-F Richard in *The Transplant Effect* argue that: „Ten years may be too short for a final assessment of the effectiveness of legal reforms. It obviously takes time for the law to gain more than a book-life and to influence household and firm-level decision making, for lawyers to be trained in the new rules, and for cases to be brought to court for clarification and interpretation”.

<sup>46</sup> M. Cohn, *Legal Transplant Chronicles: The Evolution of Unreasonableness and Proportionality Review...*, p. 583.

<sup>47</sup> In other words: if the judges are not using the fair use clause, apparently there was no need to apply it.

<sup>48</sup> M. Cohn, *Legal Transplant Chronicles: The Evolution of Unreasonableness and Proportionality Review...*, p. 592.

The very goal of writing this essay was to show that even though dozens of publications alert that the U.S. fair use clause cannot be transplanted since it is “foreign”, “extraneous”, “American”, and “rooted in a different culture”, such a sceptical attitude is exaggerated and comes from the fact that researchers do not pay attention to basic questions underlying the issue of legal transplants.

This essay highlights that countries may choose between transplantation of provision and an attempt to transplant rules depending on the goal they want to achieve. The theory of legal transplants teaches us that the only way of assessing whether a legal transplant is feasible and may be successful is establishing what exactly is the goal of the receiving country and what means is the country intending to use in order to transplant the provision/rule. The assessment of feasibility of a legal transplant can never be done without stating those facts in the first place and yet the vast majority of publications ignore this fact.

It seems that the most safe and desirable form of making a legal transplant of the U.S. fair use clause is a transplantation of a sole provision (a plain text, a framework) without attempting to copy the rule what would require transferring American interpretations or jurisprudence. It appears to be virtually impossible to correctly transfer the exact interpretation (rule) for a few reasons: firstly, one cannot perfectly copy interpretations without making own interpretations – every contact with a legal text is followed by a thinking process that may influence the original interpretations; secondly, because of the urgency to translate the fair use clause into a mother tongue, taking under account the imperfection of languages, it will never be possible to copy the exact understanding of the norm; thirdly, transferring interpretations and case law raises concerns about the independence of judges; and finally – legislator cannot expect citizens to learn about foreign law in order to apply it a correctly (postulate of comprehensibility of law).

After deciding what is the goal of the receiving country, there is a need to define what will be treated as a success of a legal transplant. Generally, it may be said that a legal transplant is successful when it achieves the goals of legislator and is not ignored by relevant actors. According to this definition, a legal transplant of the U.S. fair use clause appears to be rejection-proof.



The U.S. fair use clause is particularly transportable for at least three reasons. Firstly, because of vagueness and openness of this clause and the fact that it is free from the specifics of a particular society or culture, what makes it easy to adapt even in very different environments. Moreover, the U.S. fair use clause shares common roots and values with the three-step of the Berne Convention what makes the clause more familiar and natural to adapt. Last but not least, the fact that the U.S. fair use clause is targeted on the future makes the legal transplant basically sentenced to a success since the very fact that the fair use clause has been transplanted increases the flexibility of law in the receiving country what itself counts as an advantage to the national law.

All these remarks make it legitimate to assume that the devil is not so black as he is painted. As follows from this essay, a legal transplant of the U.S. fair use clause does not necessarily much differ from other, “classical” reforms within the copyright law. A properly deliberated and planned legal transplant of the U.S. fair use clause may bring great advantages to national laws without an unpredictable depending on a external, foreign system; when designed and carried out carefully, it cannot go wrong.

\*\*\*

## **Legal Transplant of the U.S. Fair Use Clause – a Surgery that Cannot Go Wrong?**

### **Some remarks on using the theory of legal transplants**

**Summary:** This paper aims to contribute to the debate over the need to introduce a flexible provision to the Polish and European copyright law. In this context, the legal transplant of the American fair use clause to Polish and European copyright is often pictured as a desirable way to add flexibility to continental regulations. According to scholars, the fair use clause could either replace the already existing exceptions and limitations or function as an additional clause. However, these discussions overlook the basic question of “what is the legal transplant?” (is it a transposition of a norm, transposition of a provision, or maybe a transposition of jurisprudence?). This article aims to fill the gap by providing necessary remarks rooted in legal theory and comparative law, which haven’t been applied to copyright law yet, and which are necessary for assessing the success of an eventual legal transplant.

**Key words:** comparative law, copyright law, fair use

**Marcin Barczyk\* Bartłomiej Kot\***

## **Wpływ orzeczenia TSUE w sprawie Hewlett-Packard Belgium SPRL przeciwko Reprobel SCRL na krąg beneficjentów opłat od urządzeń reprograficznych i czystych nośników na gruncie ustawodawstwa polskiego**

### **Streszczenie**

W artykule analizowany jest wyrok w sprawie C-572/13 *Hewlett-Packard Belgium SPRL przeciwko Reprobel SCRL* w kontekście jego wpływu na polskie prawo autorskie. Wyrok ten rzutuje na poprawność implementacji Dyrektywy 2001/29/WE, stanowiąc że wydawcy nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu godziwej rekompensaty należnej podmiotom, które poniosły szkodę wyrządzoną wskutek używania urządzeń reprograficznych, ponieważ nie są oni wymienieni w kręgu beneficjentów tego uprawnienia (określonych w art. 2 wspomnianej Dyrektywy), oraz że nie ponoszą oni szkody z tytułu dozwolonego użytku w postaci wyjątku reprograficznego. Autorzy krytycznie odnoszą do wyżej prezentowanego stanowiska, dzieląc zdanie Rzecznika Generalnego Pedro Cruz Vivalóna, zgodnie z którym dopuszczalna jest rekompensata na rzecz wydawcy o ile nie wypływa ona na uprawnienia twórców z tytułu godziwego wynagrodzenia. Wśród wyrażonych w sprawie opinii, poza ramami postępowania głos zabrało m.in. Europejskie Stowarzyszenie Prawa Autorskiego, według którego dopuszczalność rekompensaty dla wydawców uzależniana jest umieszczeniem mechanizmów indemnizacyjnych poza zakresem ustaw regulujących prawa autorskie oraz prawa pokrewne. Druga część artykułu skupia się na przedstawieniu procesu zakorzenienia w polskim prawie instytucji rekompensaty na rzecz wydawców z tytułu używania urządzeń reprograficznych, podkreślając rolę lobbingu ze strony Polskiej Izby Wydawców Prasy oraz brak kierowania się przez parlamentarzystów wymaganiami stawianymi przez Dyrektywę. W kwestii

---

· Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
· Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

wpływu orzeczenia TSUE w omawianej sprawie na polski system prawa autorzy opowiadają się za przyznaniem tego typu orzeczeniom charakteru precedensów *de facto*, co pozostaje w zgodzie z doktryną *acte éclairé*.

**Słowa kluczowe:** wyjątek reprograficzny, opłata reprograficzna, opłata od czystych nośników, *acte éclairé*

Dnia 12 listopada 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-572/13 *Hewlett-Packard Belgium SPRL przeciwko Reprobel SCRL*, w którym udzielił negatywnej odpowiedzi na jedno z pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Apelacyjny w Brukseli (*Cour d'appel de Bruxelles*), podważając tym samym prawidłowość implementacji Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Wspomniane pytanie dotyczyło dopuszczalności interpretacji art. 5 ust. 2 lit. a oraz art. 5 ust. 2 lit. b w taki sposób, że „*przepisy te zezwalają państwom członkowskim na przyznanie połowy godziwej rekompensaty należnej podmiotom praw autorskich wydawcom utworów stworzonych przez twórców, bez jakiegokolwiek obowiązku po stronie wydawców, aby umożliwili skorzystanie, choćby pośrednio, przez twórców z części rekompensaty, której zostali oni pozbawieni*”.<sup>1</sup>

### ***Analiza odpowiedzi TSUE na pytanie prejudycjalne***

W art. 2 Dyrektywa ujednolica treść prawa do wyrażania zgody na zwielokrotnianie utworu oraz określa pomioty, które mogą z tego prawa skorzystać. Art. 5 ust. 2 lit. a oraz lit. b Dyrektywy wprowadza wyjątki od art. 2 w odniesieniu do postaci dozwolonego użytku w zakresie tego prawa. Użytek taki może funkcjonować pod warunkiem, że szkoda wyrządzona na rzecz podmiotów uprawnionych wskutek takiego działania została zrekompensowana przez uiszczenie godziwego wynagrodzenia.<sup>2</sup> W prawie polskim w przypadku utworów utrwalonych na papierze lub podobnych nośnikach wyjątek ten urzeczywistniony jest w art. 20 ust. 1 oraz ust. 4 jak i art. 20<sup>1</sup> ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4

<sup>1</sup> Wyrok TSUE z dnia 12 listopada 2015 r., sygn. C572/13, n.b. 21, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0572>, dostęp 25/05/2016.

<sup>2</sup> Art. 5 ust. 2 a i b Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32001L0029>, dostęp 25/05/2016.

lutego 1994 r. Pierwszy z przytoczonych artykułów nakłada na producentów i importerów urządzeń reprograficznych obowiązek uiszczenia opłaty ze sprzedaży tych urządzeń na rzecz twórców jak i wydawców w częściach równych.<sup>3</sup> Drugi natomiast określa obowiązek posiadaczy urządzeń reprograficznych, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, do uiszczania opłat na rzecz twórców i wydawców.<sup>4</sup>

Trybunał Sprawiedliwości w swej odpowiedzi przyjął, że należność uiszczana na rzecz wydawców potrącana jest z kwoty godziwej rekompensaty przysługującej podmiotom wymienionym w art. 2 Dyrektywy, a więc w omawianym przypadku twórcom. W orzeczeniu jednoznacznie zaprzeczono aby wydawcy mogli partycypować obok twórców w korzyściach płynących z godziwej rekompensaty, ponieważ nie znajdują się oni w kręgu beneficjentów wyłącznego prawa do zwielokrotniania utworu określonych w art. 2 Dyrektywy. Co za tym idzie, Trybunał Sprawiedliwości przyjął trafnie za niedopuszczalne wprowadzanie takich regulacji krajowych, które pozbawiają twórców udziału w godziwym wynagrodzeniu na rzecz wydawców, nie zobowiązując tych drugich jednocześnie do umożliwienia skorzystania twórcom, choćby w sposób pośredni z części odszkodowania, której ich pozbawiono. Nie wyklucza to jednakże jednocześnie możliwości konstrukcyjnego wyodrębnienia w prawie krajowym opłaty rekompensującej poniesione przez wydawcę szkody niejako obok uprawnień twórców, nie zaś konkurencyjnie wobec nich. Zostało to trafnie dostrzeżone także przez polską doktrynę.<sup>5</sup> Całkowicie błędne wydaje się przy tym twierdzenie Trybunału Sprawiedliwości o charakterze faktycznym jakoby wydawcy nie ponosili żadnych szkód z tytułu wyjątku reprograficznego (oraz wyjątku dotyczącego kopii na użytek prywatny).<sup>6</sup> Na wydawcy bowiem spoczywa, z perspektywy biznesowej, całość ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy skopiowany egzemplarz utworu generuje stratę zarówno po stronie wydawcy jak i twórcy. Podkreślić należy, że stanowisko przyjęte przez Trybunał Sprawiedliwości nie pozbawia kategorycznie wydawców instrumentów prawnych pozwalających na indemnizację poniesionej przez nich szkody. Trzeba zwrócić uwagę, że Trybunał

---

<sup>3</sup> Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 666 (tekst jednolity).

<sup>4</sup> Art. 20<sup>1</sup> ust. 1 Pr. aut.

<sup>5</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 219-220. Autorzy trafnie interpretują treść przedmiotowego wyroku TSUE. Należy jednakże podkreślić, że akceptowana przez nich możliwość wprowadzenia przez prawo krajowe opłat na rzecz wydawców, nie może umniejszać uprawnień twórców do godziwej rekompensaty. Spełnienie tego warunku jawi się jako *sine qua non* wymogów konstrukcyjnych ewentualnych uprawnień wydawców.

w swym wyroku określając podmioty uprawnione do skorzystania z dobrodziejstwa godziwej rekompensaty, przyjął że są nimi wyłącznie podmioty wyraźnie wskazane w art. 2 Dyrektywy.

### ***Tezy ze zgłoszonych do wyroku opinii***

Rzecznik Generalny Pedro Cruz Villalón w swej formalnej opinii z 11 czerwca 2015 r. trafnie zauważył, że mimo iż nie można uznać wydawców za beneficjentów godziwej rekompensaty, nie stoi to na przeszkodzie aby państwa członkowskie wprowadzały wynagrodzenia szczególne stanowiące kategorię *sui generis*, nie mające związku z prawem autorskim, choć pobierane jednocześnie i na takich samych warunkach jak godziwa rekompensata. Taka szczególna forma wynagrodzenia mogłaby zostać uznana za wykluczoną jedynie wtedy gdyby wpływała w sposób negatywny na rekompensatę należną twórcom. Rzecznik generalny stwierdza więc, że w ramach jednego przepisu w prawie krajowym dopuszczalne jest ucieleśnienie dwóch instytucji prawnych. Pierwszej wynikającej z implementacji Dyrektywy, czyli godziwego wynagrodzenia przypadającego na rzecz twórców oraz drugiej stanowiącej swoistą specjalną rekompensatę należną wydawcom.<sup>6</sup>

Poza ramami postępowania Europejskie Stowarzyszenie Prawa Autorskiego (*European Copyright Society*) w wyrażonej przez nie opinii z 5 września 2015 r. nie podzieliło poglądu Rzecznika Generalnego. Zostało uznane za błędne stanowisko jakoby przepisy Dyrektywy zezwalały państwom członkowskim na samodzielne uregulowanie kwestii kompensaty dla wydawców poprzez tworzenie swego rodzaju praw pokrewnych w stosunku do prawa autorskiego, powołując się na wysokie prawdopodobieństwo negatywnego wpływu takiej interpretacji na harmonizujące działanie Dyrektywy. Jako jedyną możliwość zapewnienia w ustawach krajowych ochrony interesów wydawców zagrożonych szkodą wskutek zwielokrotniania utworów, ECS przyjęło stworzenie mechanizmów kompensacyjnych umiejscowionych poza zakresem prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Dodatkowo dopuszczalność takiej regulacji musiałaby być uwarunkowana przez zapewnienie braku negatywnego wpływu na godziwe wynagrodzenie należne dla twórców.<sup>8</sup> Koncepcja ta w przeważającej

---

<sup>6</sup> Wyrok TSUE z dnia 12.11.2015 r., sygn. C572/13... *op.cit.*, n.b. 48.

<sup>7</sup> Opinia Rzecznika Generalnego Pedra Cruza Villalóna w sprawie C572/13 z dnia 11 czerwca 2015 r., n.b.134-143, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62013CC0572>, dostęp 25/05/2016.

<sup>8</sup> European Copyright Society Opinion on The Reference to the CJEU in Case C-572/13 Hewlett-Packard Belgium SPRL v. Reprobel SCRL 5 September 2015, s. 3–5, [https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2015/12/opinion-in-case-c572\\_13-hp-belgium-reprobel-2015.pdf](https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2015/12/opinion-in-case-c572_13-hp-belgium-reprobel-2015.pdf), dostęp 25/05/2016.

części wydaje się błędna z założenia. Pogląd wyrażony zarówno w opinii Rzecznika Generalnego jak i Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Autorskiego, potwierdzony następnie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości, że wydawcy nie są podmiotami uprawnionymi do otrzymania godziwego wynagrodzenia, nie przesądza o niedopuszczalności uregulowania przez Państwa Członkowskie prawa zależnego na rzecz wydawcy odpowiadającego konstrukcyjnie godziwemu wynagrodzeniu twórcy. Taka regulacja nie umniejsza także synchronizacyjnemu charakterowi Dyrektywy. Nawet jeżeli przyjmiemy, że przepis dotyczący rekompensaty wydawcy nie jest, czy też nie może być uznany za prawo pokrewne, postulat o konieczności jego umiejscowienia poza obszarem prawa autorskiego należałoby rozumieć jedynie w znaczeniu technicznym. To czy instytucja ta znajduje się w ustawie regulującej prawa autorskie oraz prawa pokrewne, czy też w odrębnym akcie prawnym nie wpływa w żadnym stopniu na jej ważność lub wadliwość, tak jak umiejscowienie przepisu prawa materialnego w ustawie proceduralnej nie wpływa na jego obowiązywalność.

Warto zwrócić uwagę na głos zabrany w omawianej sprawie przez IFRRO (*International Federation of Reproduction Rights Organisations*). W swej opinii z 29 września 2015 r., będącej odpowiedzią na stanowisko wyrażone przez Europejskie Stowarzyszenie Prawa Autorskiego, IFRRO podkreśliło wysoką swobodę Państw Członkowskich w tworzeniu odrębnych mechanizmów rekompensacyjnych oraz dopuszczalność wychodzenia poza ustanowione przez Dyrektywę minimum harmonizacji prawa Unii Europejskiej. Zaakcentowano także kluczową rolę jaką pełnią zarówno autorzy jak i wydawcy w procesie powstawania utworu i jego publikacji oraz fakt, że oba podmioty ponoszą równe straty w wyniku zwielokrotniania już opublikowanego utworu.<sup>9</sup>

### ***Wydawcy jako beneficjenci opłat od urządzeń reprograficznych i czystych nośników w polskim prawie***

Opłaty od urządzeń reprograficznych i czystych nośników pojawiły się w polskim systemie prawa w roku 1994 r. wraz z ustawą o prawie autorskim.<sup>10</sup> Początkowo ich beneficjentami pozostawali wyłącznie autorzy. Nowelizacja z dnia 28 października 2002 r., której

---

<sup>9</sup> International Federation of Reproduction Rights Organisations Comments regarding the European Copyright Society's Opinion on Case -573/13, *Hewlett-Packard Belgium v. Reprobel*, s. 2 i s. 4, [http://ifro.org/sites/default/file/ifro\\_response\\_to\\_european\\_copyright\\_society\\_opinion\\_29sept2015.pdf](http://ifro.org/sites/default/file/ifro_response_to_european_copyright_society_opinion_29sept2015.pdf), dostęp 24/05/2016.

<sup>10</sup> D. Sokołowska, *Ewolucja regulacji [w:] Opłaty reprograficzne*, LEX 2014, System Informacji Prawnej LEX, dostęp 22.05.2016.

celem było dostosowanie przepisów ustawy do traktatów WIPO z 1996 r. oraz do części prawa unijnego, dodała do grona podmiotów uprawnionych z tytułu ww. opłat, wydawców.<sup>11</sup> Istotnym faktem jest, że rządowy projekt ustawy nie wymieniał w swej treści konieczności zmiany art. 20 pr. aut.<sup>12</sup> Uwzględnienie interesów wydawców nastąpiło pod wpływem poprawki zgłoszonej w trakcie prac legislacyjnych w funkcjonującej podówczas w polskim parlamencie Komisji Europejskiej i było skutkiem zabiegów Polskiej Izby Wydawców Prasy, która lobbując za udziałem wydawców w zyskach z opłat reprograficznych, posługiwała się argumentem ponoszenia faktycznego ryzyka gospodarczego i związanych z nim strat, w związku z rozpowszechnianiem się urządzeń zdolnych do kopiowania.<sup>13</sup> W zakresie uwzględnienia postulatów wydawców nie kierowano się zatem wymogami i wskazaniami Dyrektywy (która w ogóle też nie była wymieniona wśród źródeł prawa unijnego, w stosunku do których dostosowanie na tym etapie miało być przeprowadzone<sup>14</sup>), lecz w istocie interesami, wynikającymi z powstałej dla tej strony szkody w interesach majątkowych. Ostatecznie więc ustawodawca postanowił uprawnić autorów i wydawców do równego udziału (po 50%) w kwocie uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży urządzeń reprograficznych i związanych z nimi czystych nośników, a stan prawny w tym zakresie pozostaje bez zmian do dziś.<sup>15</sup>

W istocie doktryna prawa autorskiego właśnie w rekompensacie uszczerbku majątkowego ponoszonego na skutek korzystania z utworu w ramach użytku osobistego, dostrzega *ratio legis* opłat od urządzeń reprograficznych i czystych nośników<sup>16</sup>, co do zasady nie kon-

---

<sup>11</sup> Ustawa z 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2002 nr 197, poz. 1662, <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021971662>, dostęp 22/05/2016.

<sup>12</sup> Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, druk sejmowy nr 735/IV. [http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/735/\\$file/735.pdf](http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/735/$file/735.pdf), dostęp 22/05/2016.

<sup>13</sup> Stenogram z posiedzenia Komisji Europejskiej (nr 82) z dnia 10/09/2002, Biuletyn 943/V, <http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgsknr/EUR-82>, dostęp 22/05/2016. Zob. też: D. Sokołowska, *Ewolucja regulacji...* op.cit.; por. prezentowane w prasie wypowiedzi ówczesnego prawnika stowarzyszenia Kopipol Andrzeja Gąsiorowskiego w: M. Bójko, Kto w Polsce zajmuje się dzieleniem pieniędzy z reprografii, *Gazeta Wyborcza*, 21/07/2002, <http://wyborcza.pl/1,75248,942219.html>, dostęp 22/05/2016. oraz doniesienia prasowe o liście Polskiej Izby Wydawców Prasy i Polskiej Izby Wydawców Książki do Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera w: M. Bójko, PIWK i PIWP o nowelizacji prawa autorskiego, *Gazeta Wyborcza*, 28/06/2002, <http://wyborcza.pl/1,75248,905349.html>, dostęp 22/05/2016.

<sup>14</sup> D. Sokołowska, *Ewolucja regulacji...* op.cit. Zob. zawarte tam odniesienie do: Rządowy projekt ustawy... op.cit.

<sup>15</sup> Art. 20 ust. 4 Pr. aut.

<sup>16</sup> M. Bukowski, *Komentarz do art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* [w:] M. Bukowski, D. Flisak, Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stanisławska-Kloc, T. Targosz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne*. Komentarz, LEX 2015, System Informacji Prawnej LEX, dostęp 22.05.2016. Zob. też: E. Traple, *Komentarz do art. 20, art. 20(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* [w:] J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.) i inni, *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Komentarz, LEX 2011, System Informacji Prawnej

centrując się jednak na rozdzieleniu podmiotów uprawnionych przy opisywaniu tego zagadnienia. Wyjątek w tym zakresie stanowi wypowiedź Marcina Smycza, który dostrzegł, że "wydawcy jako jedyna z wymienionych kategorii [uprawnionych do opłat]nie są podmiotami odrębnego bezwzględnego prawa pokrewnego".<sup>17</sup> Jednakże i on dostrzega potrzebę rekompensaty na ich rzecz, ze względu na specyfikę interesów majątkowych naruszanych przy korzystaniu z urządzeń reprograficznych i czystych nośników.<sup>18</sup>

Polscy autorzy rozstrzygając dotychczas zagadnienie zakresu beneficjentów opłat od urządzeń reprograficznych i czystych nośników, skupiali się, jak widać, wyłącznie na *ratio legis* tej konstrukcji i to właśnie ze względu na cel, jakim jest rekompensata uszczerbku w interesach majątkowych, akceptowali krąg podmiotów uprawnionych w postaci autorów i wydawców. Opinie takie wyrażane były bez odniesienia do przepisów przedmiotowej dyrektywy, zaś co ciekawe, samo uwzględnienie interesów wydawców odbyło się w istocie z pominięciem dyskusji nt. przepisów unijnych. W związku z tym powstaje pytanie o potencjalny wpływ omawianego orzeczenia TSUE na polskie prawo.

### ***Znaczenie orzeczenia prejudycjalnego TSUE dla polskiego prawa***

Doniosłość omawianego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wyraża się przede wszystkim w jego potencjalnym oddziaływaniu na polski system prawa. Prawo unijne jako integralna część systemu prawa krajowego może być przedmiotem wykładni i stosowania przez sąd krajowy.<sup>19</sup> W zaistniałej sprawie wpływ ten niewątpliwie jest o tyle silniejszy, że podobieństwo pomiędzy ustawodawstwem belgijskim i polskim, wyrażające się w uprawnieniu wydawców do czerpania korzyści z opłat od urządzeń reprograficznych i czystych

---

LEX, dostęp 22.05.2016.; M. Smycz, *Komentarz do zmiany art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadzonej przez Dz.U. z 2002 r. Nr 197 poz. 1662* [w:] M. Smycz, *Komentarz do ustawy z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.02.197.1662)*, LEX/el. 2003, System Informacji Prawnej LEX, dostęp 22.05.2016.; D. Sokołowska, *Ratio legis* [w:] *Oplaty reprograficzne... op.cit.* i cytowane tam: J. Bleszyńska-Wysocka, *Pojęcie importera w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013, nr 9, s. 1 - która dostrzega interesy wydawców odróżniając je od interesów twórców - oraz J. Bleszyński, *Komentarz do postanowienia Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 24/02/2009 r. w sprawie o sygn. Akt I AcA 99/09 przedstawiającego TK pytanie prawne uzupełnione postanowieniem Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 15/04/2009r.*, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 7 s. 31 i tenże: *Kopiowanie utworów piśmienniczych w świetle współczesnych możliwości technicznych* [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 239 i n.

<sup>17</sup> M. Smycz, *Komentarz do zmiany art. 20... op.cit.*

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> K. Wójtowicz, *Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP*, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, nr 2, s. 43. Zob. E. Wojtaszek-Mik, *Funkcja instytucji pytań prejudycjalnych* [w:] M.



nośników, może w istocie skutkować zawiśnięciem przed polskim sądem sprawy o zbliżonym stanie faktycznym, w której kwestionowane będą prawa wydawców.

Niemniej jednak, na drodze do wyrażania jednoznacznych wniosków w przedmiocie oddziaływania przedmiotowego orzeczenia na zakres podmiotów uprawnionych do opłat od urządzeń reprograficznych i czystych nośników w Polsce, stoi szereg wątpliwości wynikających z samej natury związania sądów krajowych orzeczeniami TSUE w przedmiocie zadanych mu pytań prejudycjalnych. Zagadnienie to jest bowiem przedmiotem sporów doktrynalnych, oscylujących obecnie wokół uznania czy orzeczenia takie mogą mieć skuteczność *erga omnes*, wykraczającą nawet poza związanie sądów państwa członkowskiego, przed którym sprawa oryginalnie zawisła. Wynika to głównie z pozycji orzecznictwa TSUE, jako niestanowiącego bezpośrednio źródła prawa wymienionego w traktatach,<sup>20</sup> a jednak mającego doniosłe znaczenie z punktu widzenia konieczności zapewnienia jednolitej interpretacji i stosowania norm prawa wspólnotowego we wszystkich Państwach Członkowskich.<sup>21</sup> Nie sposób jednak nie zauważyć, że nawet odmawiając orzecznictwu TSUE charakteru precedensu *de iure*, wypowiedzi przedstawicieli doktryny uznają, iż należy ze względu na specyfikę prawa wspólnotowego, w tym także zasadę jego pierwszeństwa i bezpośredniego skutku, przyznać tym judykatom rolę precedensów *de facto*. Prezentowane są wręcz postulaty mające na celu uznanie obowiązywania konstrukcji prawnej swoistego precedensu wspólnotowego.<sup>22</sup> Stanowi to niewątpliwie wyraz pozycji orzeczniczej TSUE jako sądu ponadnarodowego i ma przełożenie na faktyczne postrzeganie prawa wspólnotowego przez sędziów sądów krajowych. Nie wikłając się zatem w przytaczanie *in extenso* argumentacji przedstawicieli obu opozycyjnych stanowisk co do możliwości przyznania orzecznictwu

---

Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik (red. nauk.) *Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich*, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 19.

<sup>20</sup> A. Szachon, *Źródła prawa UE* [w:] A. Kuś (red.) *Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony*, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 196.

<sup>21</sup> D. Onyśk, *Wpływ wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na samodzielność jurysdykcyjną sądu polskiego*, Prokuratura i Prawo, z. 6/2010, s. 90.; tak też m.in. P. Dąbrowska, *Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości*, Dom Wydawniczy ABS, Warszawa 2004, s. 19. O doniosłym charakterze instytucji pytań prejudycjalnych dla zapewnienia jednolitości wykładni i stosowania prawa Unii Europejskiej zob. E. Wojtaszek-Mik, *Funkcja instytucji pytań prejudycjalnych...* *op.cit.*, s. 20. Por. Pkt. 1 Noty informacyjnej dotyczącej składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym, Dz.U. UE, C143 z 11 czerwca 2005 r., s. 1.

<sup>22</sup> E. Wojtaszek-Mik, *Charakter i skutki orzeczenia prejudycjalnego* [w:] M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik (red. nauk.) *Pytanie prejudycjalne...* *op.cit.* s. 80-82 i por. zawarte tam w przyp. 13 szerokie przedstawienie źródeł nt. skuteczności *erga omnes* wyroków TSUE. Zob. nt. doktryny precedensu wspólnotowego: P. Dąbrowska, *Skutki orzeczenia wstępnego...* *op.cit.* s. 89-90.; D. Antonów, *Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe* [w:] P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-

TSUE pochodzącemu z odpowiedzi na pytania prejudycjalne skuteczności *erga omnes*, za powszechnie akceptowany uznać należy pogląd stanowiący, że skuteczność ta bez cienia wątpliwości ma miejsce w sferze doniosłości faktycznej – nie tylko wobec jakości argumentacji Trybunału, ale przede wszystkim w doktrynie *acte éclairé*. Doktryna ta, wyrażona pierwotnie w sprawie *Da Costa*, a ostatecznie ukształtowana w sprawie *CILFIT*, zwalnia sąd krajowy z obowiązku skierowania pytania prejudycjalnego do TSUE jeśli poprzednie decyzje Trybunału już wyjaśniały daną kwestię prawną, nawet jeśli sprawy te wykazują podobieństwo w sposób niekoniecznie materialnie identyczny.<sup>23</sup> Tym samym, opierając się na istniejącej już wykładni, sąd krajowy jest władny do stosowania prawa unijnego, przy zachowaniu jego prymatu, w świetle istniejącej interpretacji problematycznych zagadnień przez sam Trybunał. Nie pozbawia go to jednak uprawnienia do zadania pytania prejudycjalnego w zawisłej przed nim sprawie, co w istocie w skrajnych przypadkach wpłynąć mogłoby na odwrócenie linii orzeczniczej, jednakże w przeważającej ilości spraw sprowadzać się będzie do otrzymania identycznej, jak we wcześniejszym orzecznictwie TSUE, odpowiedzi. Co istotne, orzecznictwo TSUE może być przytaczane przed innymi sądami krajowymi przez jednostki dochodzące swych praw, co w istocie doprowadzi sąd, albo do zwrócenia się do Trybunału celem potwierdzenia obowiązującej wykładni, albo do bezpośredniego jej zastosowania.

Dla zakresu dochodzonych roszczeń ogromne znaczenie może mieć również fakt, że zasadą jest retroaktywne oddziaływanie orzeczenia prejudycjalnego zawierającego interpretację prawa wspólnotowego. Ograniczenia skutku *ex tunc* mogą jednak wynikać z prawa krajowego, co związane jest z akceptacją przez TSUE "istnienia takich sytuacji prawnych, które nabrały mocy ostatecznej (*res iudicata*, upływ terminu przedawnienia)"<sup>24</sup>.

W świetle powyższego, nie trudno zauważyć, że orzeczenie w sprawie *Hewlett-Packard Belgium SPRL przeciwko Reprobel SCRL* nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji prawnej uprawnionych do opłat reprograficznych na gruncie polskiej ustawy, chociaż skutek ten nie ma charakteru bezpośredniego. Stanowi on jednakże wobec prymatu prawa unij-

---

Tomaszewska, *Podatnik versus organ podatkowy*, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011, s. 12.; D. Onyśk, *Wpływ wyroków prejudycjalnych...* *op.cit.*, s. 95.

<sup>23</sup>E. Wojtaszek-Mik, *Przesłanki odstąpienia przez sąd krajowy od zadania pytania prejudycjalnego* [w:] M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik (red. nauk.) *Pytanie prejudycjalne...* *op.cit.* s. 45-47. Zob. P. Dąbrowska, *Skutki orzeczenia wstępnego...* *op.cit.* s. 81-83.

<sup>24</sup>E. Wojtaszek-Mik, *Charakter i skutki orzeczenia prejudycjalnego* [w:] M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik (red. nauk.) *Pytanie prejudycjalne...* *op.cit.* s. 83-83. Zob. P. Dąbrowska, *Skutki orzeczenia wstępnego...* *op.cit.* s. 106.

nego oraz oddziaływania działalności orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazówkę wykładniczą o niebagatelnym znaczeniu dla sądów polskich, przed którymi w najbliższej już przyszłości mogą zawisnąć, podobne do belgijskiej, sprawy. Wzrastająca bowiem wraz z rozwojem technologicznym i poszerzającym się rynkiem wydawniczym rola opłat reprograficznych jako elementu wyrównującego szkodę w interesach majątkowych podmiotów praw autorskich, może doprowadzić do konfliktu wśród dotychczas wspólnie uprawnionych autorów i wydawców. Osią zaś tego sporu pozostanie wykładnia prawa unijnego. Na marginesie należy dodatkowo zauważyć, że oprócz Polski i Belgii w podobnej sytuacji, zapewniając udział wydawców w opłatach reprograficznych na mocy ustawy, pozostają: Bułgaria, Hiszpania, Estonia, Grecja, Węgry, Litwa, Portugalia, Czechy, Rumunia i Słowenia.<sup>25</sup>

\* \* \*

### **Impact of the CJUE judgement in the case Hewlett-Packard Belgium SPRL v. Reprobel SCRL on the group of beneficiaries of the fee from reprographic devices and blank carriers on the basis of polish legislation**

**Summary:** The following article is an analysis of a ruling in a court case C-572/13 Hewlett-Packard Belgium SPRL v. Reprobel SCRL in the context of how much impact it had on polish copyright law. This ruling impacts proper implementation of Directive 2001/29/WE, because it states that publishers are not entitled to due compensation to which all entities who incurred losses as a consequence of using reprographic devices are eligible to, because they are not mentioned among the beneficiaries of this authorization (mentioned in article 2 of aforementioned Directive). What is more, the court ruling states that publishers do not sustain damage from allowed use in the form of reprographic exception. Authors take a critical stance on the presented subject and share the point of view of Advocate General Pedro Cruz Vivalón, in which compensation for publishers is permissible, as long as it does not have an impact on the rights of the author for fair compensation. Among the opinions stated on the matter outside of the court of law, European association of copyright law stated that compensation for publishers depends on placing proper idemnity mechanisms outside of range of laws regulating copyright law and related laws. Second part of this article focuses on presenting the process of establishing in polish law, the institution of compensation for publishers coming from the title of using reprographic devices, highlighting the role of lobbying coming from Polska Izba Wydawców Prasy, and

---

<sup>25</sup>International Federation of Reproduction Rights Organisations Comments... op.cit., s. 4.

reluctance to meet requirements of the Directive by the Polish members of parliament. In the subject of CJEU directive in discussed case on Polish law system the authors favor crediting such directives with de facto precedent character, which stays in the spirit of *acte éclairé* doctrine.

**Key words:** reprographic exception, reprographic fee, reprographic charge, blank carriers fee, *acte éclairé*